

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

14 päivänä heinäkuuta 2011 *

Asiassa C-46/10,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Højesteret (Tanska) on esittänyt 2.11.2009 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 28.1.2010, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Viking Gas A/S

vastaan

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

UNIONIN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: viidennen jaoston puheenjohtaja J.-J. Kasel, joka hoitaa ensimmäisen jaoston puheenjohtajan tehtäviä, sekä tuomarit A. Borg Barthet, M. Ilešič (esittelevä tuomari), M. Safjan ja M. Berger,

* Oikeudenkäyntikieli: tanska.

julkisasiamies: J. Kokott,
kirjaaja: hallintovirkamies C. Strömholm,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 20.1.2011 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

- Viking Gas A/S, edustajanaan advokat P. H. Würtz,

- Kosan Gas A/S, aiemmin BP Gas A/S, edustajanaan advokat E. Bertelsen,

- Italian hallitus, asiamiehenään G. Palmieri, avustajanaan avvocato dello Stato S. Fiorentino,

- Euroopan komissio, asiamiehinään F.W. Bulst ja H. Støvlbæk,

kuultuaan julkisasiamiehen 7.4.2011 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

- 1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 5 ja 7 artiklan tulkintaa.

- 2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Viking Gas A/S (jäljempänä Viking Gas) ja Kosan Gas A/S, aiemmin BP Gas A/S, (jäljempänä Kosan Gas) ja joka koskee Viking Gasin menettelytapaa, joka muodostuu kaasun myynnistä siten, että sellaisia komposiittikaasupulloja täytetään ja vaihdetaan maksua vastaan, joiden muotoa suojataan kolmiulotteisena tavaramerkkinä ja jotka kuluttajat ovat aikaisemmin ostaneet Kosan Gasilta, jolla on yksinoikeuskäyttölupa niiden käyttämiseen ja joka on merkinnyt niihin nimensä ja logonsa, joita suojataan sana- ja kuviomerkeinä.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

- 3 Direktiivi 89/104 kumottiin jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/95/EY (kodifioitu toisinto) (EUVL L 299, s. 25), joka tuli voimaan 28.11.2008. Kun otetaan huomioon tosiseikkojen tapahtuma-aika, pääasiaan sovelletaan kuitenkin direktiiviä 89/104.

4 Direktiivin 89/104 5 artiklan 1–3 kohdassa säädettiin 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;
- b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä.

--

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan kieltää muun muassa:

- a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin;
- b) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkiä käyttäen;

--”

- 5 Direktiivin 89/104 7 artiklassa, jonka otsikkona on ”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 syytä vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle, erityisesti milloin tavaroihin tehdään muutoksia tai niitä huononnetaan sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeelle.”

- 6 Direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdan alkuperäistä sanamuotoa on Euroopan talousalueesta 2.5.1992 tehdyn sopimuksen 65 artiklan 2 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen sopimuksen liitteessä XVII olevan 4 kohdan kanssa, mukaisesti muutettu kyseisen sopimuksen vuoksi siten, että ilmaisu ”yhteisössä” on korvattu ilmaisulla ”jossakin sopimuspuolella”.

- 7 Direktiivin 89/104 8 artiklan 1 kohdassa säädettiin seuraavaa:

”Tavaramerkkiin voidaan antaa käyttöluupa, joka koskee joitakin tai kaikkia tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, ja asianomaisen jäsenvaltion koko aluetta tai sen jotakin osaa. Käyttöluupa voi olla yleinen tai rajoitettu.”

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

- 8 Kosan Gas valmistaa ja myy nestekaasua yksityishenkilöille ja elinkeinonharjoittajille. Vuodesta 2001 alkaen Kosan Gas on markkinoinut Tanskassa nestekaasua niin sanotuissa komposiittipulloissa (kevyestä materiaalista valmistetut pullo). Näiden pullojen erityinen muoto on rekisteröity kolmiulotteiseksi yhteisön tavaramerkiksi ja kolmiulotteiseksi tanskalaiseksi tavaramerkiksi kaasumaisia polttoaineita varten ja nestemäisille polttoaineille tarkoitettuja astioita varten. Näiden rekisteröintien pätevyyttä ja laajuutta ei ole riitautettu.
- 9 Kosan Gas käyttää komposiittipulloja sellaisen yksinmyyntisopimuksen perusteella, joka on tehty pullon norjalaisen valmistajan kanssa ja jossa annetaan Kosan Gasille yksinoikeuskäyttölupa näiden pullojen muotoa koskevan tavaramerkin käyttöön Tanskassa ja oikeus nostaa tavaramerkin loukkausta koskevia kanteita. Kosan Gas merkitsee näihin pulloihin nimensä ja logonsa, jotka on rekisteröity yhteisön sana- ja kuviomerkeiksi erityisesti kaasua varten.
- 10 Kun kuluttaja hankkii komposiittikaasupullon ensimmäisen kerran Kosan Gasin jälleenmyyjältä, kuluttaja maksaa myös pullosta, josta tulee näin kuluttajan omaisuutta. Kosan Gasin liiketoimintaan kuuluu lisäksi tyhjen komposiittipullojen täyttäminen kaasulla. Kuluttaja voi siis vaihtaa Kosan Gasin jälleenmyyjällä tyhjän komposiittipullon samanlaiseen kyseisen jälleenmyyjän täyttämään pulloon, ja hän maksaa ainoastaan ostetusta kaasusta.
- 11 Viking Gasilla, joka myy muttei itse tuota kaasua, on täyttöasema Tanskassa, josta kaasulla täytettyjä komposiittipulloja jaetaan itsenäisille jälleenmyyjille. Viking Gas kiinnittää kyseisiin pulloihin tarran, josta ilmenee sen nimi ja täyttöaseman numero, ja toisen tarran, joka sisältää muun muassa laissa edellytetyt tiedot täyttöasemasta ja pullojen sisällöstä. Kyseisiin pulloihin merkittyjä Kosan Gasin sana- ja kuviomerkkejä

ei poisteta eikä peitetä. Kuluttaja voi vaihtaa Viking Gasin kanssa yhteistyötä tekevällä jälleenmyyjällä kaasun hintaa vastaan tyhjän kaasupullon samanlaiseen Viking Gasin täyttämään pulloon.

- 12 Kosan Gas on myös myynyt kaasua siten, että se on käyttänyt astioina muita pulloja kuin komposiittipulloja, eli samantyyppisiä teräskaasupulloja kuin niitä, joita suurin osa markkinoiden toimijoista käyttää (erikokoisia standardoituja, keltaisia teräspulloja). Kosan Gasin aikaisemmin käyttämien viimeksi mainittujen pullojen muotoa ei ole rekisteröity tavaramerkiksi, mutta pulloissa on komposiittipullojen tapaan kyseisen yrityksen sana- ja kuviomerkit. Viking Gas väittää, että Kosan Gas on monien vuosien ajan hyväksynyt – ja hyväksyy edelleen – sen, että muut yritykset täyttävät näitä standardoituja pulloja myydäkseen kaasuaan, vaikka kyseisissä pulloissa on Kosan Gasin nimi ja logo.
- 13 Kosan Gasin nostettua tavaramerkin loukkausta koskevan kanteen Fogedretten i Viborg kielsi 6.12.2005 antamallaan tuomiolla Viking Gasia myymästä kaasua täyttämällä Kosan Gasin komposiittipulloja. Sø- og Handelsretten vahvisti tämän tuomion 21.12.2006 antamallaan tuomiolla ja totesi muun muassa, että Viking Gas loukkaa Kosan Gasin tavaramerkkioikeuksia täyttämällä ja markkinoimalla komposiittipulloja Tanskassa, ja kielsi Viking Gasia käyttämästä niitä tavaramerkkejä, joiden haltija Kosan Gas on. Lisäksi Viking Gas veloitettiin maksamaan Kosan Gasille 75 000 Tanskan kruunua korvauksena näiden tavaramerkkien käytöstä.
- 14 Viking Gas valitti tästä tuomiosta Højesteretiin, joka päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko [direktiivin 89/104] 5 artiklaa, luettuna yhdessä direktiivin 7 artiklan kanssa, tulkittava siten, että yritys B on syylistynyt tavaramerkin loukkaukseen

täyttämällä kaasua kaasupulloihin, jotka ovat peräisin yrityksestä A, ja myymällä sitä niissä seuraavissa olosuhteissa:

- a) A myy kaasua niin sanotuissa komposiittipulloissa, joiden erityinen muoto on rekisteröity sellaisenaan tanskalaiseksi tavaramerkiksi ja yhteisön tavaramerkiksi. A ei ole näiden muotoa koskevien tavaramerkkien haltija, vaan sillä on yksinoikeuskäyttölupa niiden käyttöön Tanskassa ja oikeus nostaa tavaramerkin loukkausta koskevia kanteita Tanskassa.

- b) Kun kuluttaja hankkii kaasulla täytetyn komposiittipullon ensimmäisen keran A:n jälleenmyyjältä, kuluttaja maksaa myös pullosta, josta tulee näin kuluttajan omaisuutta.

- c) A täyttää komposiittipulloja siten, että kuluttajat voivat vaihtaa A:n jälleenmyyjällä kaasun hintaa vastaan tyhjän komposiittipullon samanlaiseen A:n täyttämään pulloon.

- d) B:n liiketoimintaan kuuluu pullojen – mukaan lukien edellä [a ala]kohdassa mainitun muotoa koskevan tavaramerkin kattamien komposiittipullojen – täyttäminen kaasulla siten, että kuluttajat voivat vaihtaa B:n kanssa yhteistyötä tekevällä jälleenmyyjällä kaasun hintaa vastaan tyhjän komposiittipullon samanlaiseen B:n täyttämään pulloon.

- e) Kun B täyttää kyseiset komposiittipullot kaasulla, se varustaa pullot tarroilla, joista ilmenee, että B on täyttänyt pullon?

- 2) Jos on syytä olettaa, että kuluttajat voivat yleisesti saada sellaisen käsityksen, että B:n ja A:n välillä on yhteys, onko tälle annettava merkitystä vastattaessa kysymykseen 1?

- 3) Jos kysymykseen 1 vastataan kieltävästi, voiko toiseen lopputulokseen johtaa se, että komposiittipulloissa – siitä huolimatta, että mainittu muotoa koskeva tavaramerkki kattaa ne – on myös (painettuna) A:n rekisteröity kuvio- ja/tai sanamerkki, joka on B:n tarroista huolimatta näkyvillä?

- 4) Jos kysymykseen 1 tai 3 vastataan myöntävästi, voiko toiseen lopputulokseen johtaa se, että katsotaan, että A on monien vuosien ajan hyväksynyt – ja hyväksyy edelleen – sen, että muut yritykset täyttävät uudelleen sellaisia muuntyyppisiä pulloja, joita muotoa koskeva tavaramerkki ei kata mutta joissa on A:n sana- ja/tai kuviomerkki?

- 5) Jos kysymykseen 1 tai 3 vastataan myöntävästi, voiko toiseen lopputulokseen johtaa se, että kuluttaja itse kääntyy suoraan B:n puoleen
 - a) vaihtaakseen kaasun hintaa vastaan tyhjän komposiittipullon samanlaiseen B:n täyttämään pulloon

 - b) saadakseen täytetyksi kaasulla maksua vastaan mukanaan tuomansa komposiittipullon?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

- 15 Kysymyksillään, joita on tarkasteltava yhdessä, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuimien tiedustele, voiko – ja jos voi, millä edellytyksillä – sellaisen yksinoikeuskäytöluvan 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 direktiivin 89/104 5 ja 7 artiklan nojalla sitä, että sen jälkeen, kun kuluttajat ovat ostaneet nämä pulloet ja sitten käyttäneet niihin alun perin sisältyneen kaasun, kolmas vaihtaa ne maksua vastaan kaasulla, joka ei ole peräisin kyseiseltä haltijalta, täytettyihin komposiittipulloihin.

Unionin tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

- 16 Viking Gas katsoo, että komposiittipullojen täyttäminen ja vaihtaminen ei voi olla pääasiassa kyseessä olevan kaltaisissa olosuhteissa kiellettyä direktiivin 89/104 5 ja 7 artiklan nojalla. Kosan Gasin ja Italian hallituksen kanta on päinvastainen. Euroopan komission mukaan kyse on ennen kaikkea siitä, onko pääasiassa olemassa sekaannusvaaraa siten, että kuluttaja voisi luulla, että Viking Gasin täyttämään pulloon sisältyvä kaasu on peräisin Kosan Gasilta tai että näiden yritysten välillä on taloudellinen yhteys, mikä ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen olisi ratkaistava.
- 17 Viking Gas korostaa, että kuluttaja ostaa komposiittipullon ensimmäisen oston yhteydessä, mistä seuraa, että Kosan Gasin tavaramerkkioikeus sammuu. Näin ollen kuluttajalla on oikeus käyttää vapaasti tätä pulloa, joka on sitä paitsi nimenomaan tarkoitettu täytettäväksi kaasulla, täyttääkseen sen uudelleen. Tavaramerkin haltijalle annettuja oikeuksia ei voida laajentaa siten, että kyseisellä tavaramerkillä varustetun tavaran ostajaa estetään käyttämästä tätä tavaraa siihen tarkoitukseen, jota varten se

on saatettu markkinoille. Tässä yhteydessä sillä, että kuluttaja saa ostamansa komposiittipullot täytetyiksi siten, että hän kääntyy suoraan Viking Gasin puoleen tai vaihtaa tyhjän komposiittipullon samanlaiseen täyteen pulloon Viking Gasin kanssa yhteistyötä tekevällä jälleenmyyjällä, ei ole juurikaan merkitystä. Koska näissä kahdessa tilanteessa ostajille on selvää, että yhtäältä komposiittipullo on käytetty tavara ja toisaalta kaasu ei ole peräisin Kosan Gasilta vaan Viking Gasilta, mikä on ilmaistu pulloissa siten, että niihin on kiinnitetty tarroja, Viking Gasin täyttämien pullojen jälleenmyynti ei loukkaa Kosan Gasin tavaramerkkioikeuksia.

- 18 Viking Gas väittää, että muuntyyppisten kaasupullojen kuin komposiittipullojen osalta on yleistä, että niiden myöhemmän täyttämisen suorittavat muut toimijat kuin ne, jotka ovat tämäntyyppisiä pulloja markkinoineet. Kosan Gas ei voi kuitenkaan saada tällaista käytäntöä päättymään siten, että se saattaa markkinoille toisentyyppisen kaasupullon. Tavaramerkkioikeuden hankkimisen tarkoituksena ei voi nimittäin olla markkinoiden eristäminen perusteettoman kilpailuedun saamiseksi ja perusteettoman hinnanneron toteuttamiseksi, mikä on otettava huomioon myös tulkittaessa tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien sammumista koskevia sääntöjä. Viking Gas väittää tässä yhteydessä, että Kosan Gas käyttää sitä, että kyseiseen tavaramerkkiin perustuvat oikeudet eivät ole sammuneet, saadakseen aikaan sen, että pullokaasun markkinat jakautuvat keinotekoisesti, minkä osoittaa se, että kyseinen yritys myy nykyisin komposiittipulloon sisältyvää kaasua yli 20 prosenttia korkeammalla hinnalla kuin perinteiseen teräspulloon sisältyvää kaasua ilman, että on olemassa sellaisia tuotantoon tai jakeluun liittyviä tekijöitä, jotka voisivat oikeuttaa tällaisen hinnanneron.
- 19 Kosan Gas katsoo, että pääasiassa on kyse samanlaisista tavaroista ja tavaramerkeistä, joten jo tämän vuoksi on kyse tavaramerkin loukkauksesta. Joka tapauksessa on olemassa merkittävä sekaannusvaara, koska Viking Gasin kiinnittämät komposiittipullojen etiketit ovat hyvin huomiota herättäviä.

- 20 Kosan Gas katsoo, että tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien sammumista koskeva sääntö ei oikeuta Viking Gasia täyttämään omalla kaasullaan sellaisia komposiittipulloja ja myymään omaa kaasuaan sellaisissa komposiittipulloissa, joita suojataan tavaramerkillä, jonka haltija Viking Gas ei ole. Kyseinen sääntö merkitsee nimittäin ainoastaan sitä, ettei Kosan Gas voi vastustaa sitä, että sen itse täyttämät ja markkinoimat komposiittipullot myydään uudelleen. Kyseisen oikeuden sammuminen ei voi koskea uudelleen käytettävää pakkausta, koska pakkaus ei ole itse tavara vaan kyseinen tavara on käsiteltävässä asiassa kaasu. Päinvastaisessakin tapauksessa sammuminen voi koskea ainoastaan pakkausta sellaisenaan, mistä seuraa, että pakkausta voidaan myydä tyhjänä. Lisäksi tavaramerkin kattaman tavaran, joka on tarkoitettu kuluttajan käyttöön, vaihtamisessa on kyse direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettusta kyseisen tavaran muuttamisesta, jota kyseisen tavaramerkin haltija voi vastustaa myös sen jälkeen, kun se on laskenut tavaran liikkeelle.
- 21 Italian hallitus huomauttaa siihen, että astioita suojataan kolmiulotteisena tavaramerkkinä, liittyvistä riskeistä ja yleisestä intressistä pitää astiat saatavilla kilpailun edistämiseksi ja kuluttajien suojaamiseksi. Kyseistä intressiä suojataan kuitenkin direktiivin 89/104 3 artiklassa, jossa luetellaan rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet, ja kyseinen intressi ei voi vaikuttaa tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien rajojen ja laajuuden määrittämiseen sen jälkeen, kun tavaramerkki on pätevästi rekisteröity. Koska komposiittipullon tavaramerkiksi rekisteröimisen pätevyyttä ei ole riitautettu, on katsottava osoitetuksi, että pullon muodolla on tavaran suhteen erottamistehtävä, mikä merkitsee sitä, että se, että kolmas myy samaa tavaraa samanmuotoisena, haittaisi tavaramerkin erottamistehtävää.
- 22 Tätä tulkintaa vastaan ei voida Italian hallituksen mukaan vedota tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien sammumista koskevaan periaatteeseen, joka koskee ainoastaan tavaran, jonka osalta tavaramerkkioikeus on sammunut, peräkkäisiä jälleenmyyntejä. Vaikka lähtökohtana olisi päinvastainen näkemys, tavaramerkkioikeudet eivät olisi kuitenkaan sammuneet pääasiassa, koska ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuinten kuvailemat olosuhteet kuuluvat direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohdassa säädetyn poikkeuksen soveltamisalaan. Siihen, että Viking Gas täyttää pulloja omalla

kaasullaan, nimittäin liittyy riski ”pullotavaran” huonontamisesta tai muuttamisesta. Kosan Gasilla on selvä intressi siihen, että sen hyväksytyt jälleenmyyjät täyttävät komposiittipullot, jotta se voi yhä valvoa myydyn tavaran laatua, sillä mikä tahansa tavarassa oleva virhe voi vaikuttaa tavaramerkin maineeseen.

23 Komissio on sitä mieltä, että pääasiassa on ratkaisevaa se, voiko kuluttaja, joka kääntyy Viking Gasin puoleen saadakseen tyhjän komposiittipullonsa täytetyksi, vaikeuksitta ymmärtää pelkän etiketin perusteella, että hänen juuri ostamansa kaasu on peräisin Viking Gasilta ja että kyseisen yrityksen ja Kosan Gasin välillä ei ole taloudellista yhteyttä. Komissio täsmentää, että pääasian tilanne kuuluu direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan, jolla suojataan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan kaikkia tavaramerkin tehtäviä, soveltamisalaan. Mikään ei kuitenkaan viittaa siihen, että kyseinen käyttö vaarantaisi muita tehtäviä kuin tavaran alkuperän takamista koskevan tehtävän.

24 Tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien sammumista koskevasta kysymyksestä on todettava, että komissio erottaa toisistaan yhtäältä Kosan Gasin kaasulla täytetyn komposiittipullon tai mahdollisesti tyhjän komposiittipullon käyttämisen ja toisaalta muusta yrityksestä peräisin olevalla kaasulla täytetyn kyseisen pullon käyttämisen. Pullojen muotoa koskevan tavaramerkin haltija ei voi kieltää ensiksi mainitun tyyppistä käyttöä, koska tavaramerkkiin perustuvat oikeudet ovat sammuneet, kun komposiittipullo on myyty, sillä tämä myynti on mahdollistanut pullon taloudellisen arvon realisoimisen. Toiseksi mainitun tyyppisen käytön osalta on otettava huomioon se, että tavaramerkin kattama tavara eli kaasu on jo käytetty ja korvattu ilman tavaramerkin haltijan suostumusta toisella tavaralla, joka ei ole peräisin kyseisen tavaramerkin haltijalta. Tällaisessa tilanteessa direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdassa asetetut ehdot eivät täyty, sillä tavaramerkki ei mahdollista tavaran, joka tavaramerkin on tarkoitus kattaa, alkuperän takaamista.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

- 25 Hyvin vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan direktiivin 89/104 5–7 artiklalla on täysin yhdenmukaistettu ne säännöt, jotka koskevat tavaramerkkiin perustuvia oikeuksia, ja niissä määritellään siten ne oikeudet, joita tavaramerkin haltijoilla on Euroopan unionissa (ks. mm. asia C-127/09, *Coty Prestige Lancaster Group*, tuomio 3.6.2010, Kok., s. I-4965, 27 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 26 Erityisesti direktiivin 5 artiklassa tavaramerkin haltijalle annetaan yksinoikeus, jonka perusteella haltija saa kieltää muita muun muassa tarjoamasta haltijan tavaramerkillä varustettuja tavaroita, laskemasta niitä liikkeelle tai varastoimasta niitä tällaista tarkoitusta varten. Saman direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa säädetään poikkeuksesta tähän sääntöön säätämällä, että tavaramerkin haltijan oikeus sammuu, kun haltija itse tai sen suostumuksella joku muu on saattanut tavarat markkinoille Euroopan talousalueella (ETA) (ks. mm. asia C-324/08, *Makro Zelfbedieningsgroothandel ym.*, tuomio 15.10.2009, Kok., s. I-10019, 21 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 27 Yksinoikeuden sammuminen on seurausta joko siitä, että tavaramerkin haltija on antanut nimenomaisesti tai hiljaisesti suostumuksensa siihen, että tavarat saatetaan markkinoille ETA:ssa, tai siitä, että haltija itse tai haltijaan taloudellisesti sidoksissa oleva taho, kuten erityisesti käyttöluvan haltija, on saattanut tavarat markkinoille ETA:ssa. Tavaramerkin haltijan antama suostumus tai se, että haltija tai haltijaan taloudellisesti sidoksissa oleva taho saattaa tavarat markkinoille ETA:ssa, eli seikat, jotka vastaavat yksinoikeudesta luopumista, ovat siis kummatkin ratkaisevia tekijöitä tämän oikeuden sammumisen kannalta (ks. em. asia *Coty Prestige Lancaster Group*, tuomion 29 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

- 28 Pääasiassa on selvää, että komposiittipullot, joiden Viking Gasin suorittamaa täyttämistä ja vaihtamista pääasia koskee, on saattanut markkinoille ETA:ssa Kosan Gas, jolla on yksinoikeuskäyttölupa, joka koskee näiden pullojen muotoa koskevan kolmiulotteisen tavaramerkin käyttämistä Tanskassa, ja joka on kyseisiin pulloihin merkittyjen sana- ja kuviomerkkien haltija.
- 29 Kosan Gas, Italian hallitus ja komissio kuitenkin katsovat, että direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että markkinoille saattamisen myötä sammuu ainoastaan tavaramerkin haltijan tai käyttöluvan haltijan oikeus kieltää pullojen, joissa on yhä alkuperäistä kaasua tai jotka ovat tyhjiä, laskeminen uudelleen liikkeelle, mutta tämä markkinoille saattaminen ei mahdollista sitä, että kolmannet voivat täyttää nämä samat pullot kaupallisessa tarkoituksessa ja omalla kaasullaan. Kosan Gas väittää erityisesti, että tavaramerkkiin perustuvan oikeuden sammuminen ei voi koskea tavaran pakkausta.
- 30 Tässä yhteydessä on todettava, että komposiittipullot, jotka on tarkoitettu käytettäväksi uudelleen useaan kertaan, eivät ole pelkkiä alkuperäisen tavaran pakkauksia, vaan niillä on itsenäistä taloudellista arvoa ja niitä on pidettävä sellaisinaan tavaroina. Kun kuluttaja hankkii tällaisen kaasulla täytetyn pullon ensimmäisen kerran Kosan Gasin jälleenmyyjältä, kuluttajan on maksettava tämän kaasun lisäksi myös komposiittipullo, jonka hinta on erityisesti komposiittipullon erityisten teknisten ominaisuuksien vuoksi korkeampi kuin perinteisten teräskaasupullojen hinta ja korkeampi kuin komposiittipullon sisältyvän kaasun hinta.
- 31 Tässä tilanteessa on punnittava keskenään yhtäältä komposiittipullon muotoa koskevaan tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien käyttöluvan haltijan ja komposiittipullon merkittyjen tavaramerkkien haltijan oikeutettua intressiä hyödyntää tavaramerkkioikeuksia ja toisaalta kyseisten pullojen ostajien oikeutettuja intressejä, erityisesti intressiä nauttia täysimääräisesti heillä olevasta kyseisten pullojen omistusoikeudesta, ja vääristymättömän kilpailun säilyttämistä koskevaa yleistä intressiä.

- 32 Käyttöluvan ja tavaramerkin haltijan intressistä hyödyntää tavaramerkkioikeuksia on todettava, että komposiittipullojen myynti mahdollistaa sen, että se voi realisoida kyseisiä pulloja koskevien tavaramerkkien taloudellisen arvon. Oikeuskäytännön mukaan myynti, joka mahdollistaa tavaramerkin taloudellisen arvon realisoimisen, aiheuttaa direktiivillä 89/104 myönnettyjen yksinoikeuksien sammumisen (ks. mm. asia C-16/03, Peak Holding, tuomio 30.11.2004, Kok., s. I-11313, 40 kohta).
- 33 Komposiittipullojen ostajien intressien osalta on selvää, että ostajat eivät voi nauttia täysimääräisesti heillä olevasta kyseisten pullojen omistusoikeudesta, jos pulloja koskevat tavaramerkkioikeudet rajoittavat omistusoikeutta myös sen jälkeen, kun tavaramerkin haltija tai sen suostumuksella joku muu on myynyt kyseiset pullot. Kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 66 kohdassa, kyseiset ostajat eivät olisi muun muassa enää vapaita käyttämään omistusoikeutta, vaan he olisivat sidottuja yhteen ainoaan kaasuntoimittajaan kyseisten pullojen myöhemmän täyttämisen suhteen.
- 34 Lopuksi on todettava, että se, että taho, joka on komposiittipullon muotoa koskevaan tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien käyttöluvan haltija ja komposiittipullon merkittyjen tavaramerkkien haltija, voisi vastustaa kyseisiin tavaramerkkeihin perustuvien oikeuksien perusteella pullojen myöhempää täyttämistä, vähentäisi perusteetomasti kilpailua kaasupullojen täyttämistä koskevilla myyntiketjun seuraavan vaiheen markkinoilla, ja siihen liittyisi myös riski kyseisten markkinoiden eristämisestä, jos käyttöluvan ja tavaramerkin haltija onnistuu lyömään pullonsa läpi kuluttajien keskuudessa sen erityisten teknisten ominaisuuksien, joita ei suojata tavaramerkkioikeudella, vuoksi. Tätä riskiä lisää myös se, että komposiittipullon hinta on korkeampi kuin kaasun hinta, ja se, että ostajan olisi voidakseen valita vapaasti kaasuntoimittajansa luovuttava pullon hankkimiseksi suoritetusta alkuinvestoinnista, jonka poisto olisi edellyttänyt riittävää uudelleen käyttämisten määrää.
- 35 Edellä esitetystä seuraa, että kun komposiittipullo myydään, komposiittipullon muotoa koskevaan tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien käyttöluvan haltijan ja komposiittipullon 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 näiden kilpailijoiden oikeus täyttää ja vaihtaa tyhjiä pulloja direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohdassa asetetuissa rajoissa.

- 36 Näistä rajoista on muistutettava, että tavaramerkin haltija voi 7 artiklan 2 kohdan nojalla 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. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan adverbien ”erityisesti” käyttö 7 artiklan 2 kohdassa osoittaa, että tilanne, jossa tavaramerkillä varustettuihin tavaroihin tehdään muutoksia tai niitä huononnetaan, on kuitenkin mainittu ainoastaan esimerkkinä perustellusta aiheesta (ks. mm. asia C-59/08, Copad, tuomio 23.4.2009, Kok., s. I-3421, 54 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 37 Unionin tuomioistuin on jo 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 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 asia C-558/08, Portakabin, tuomio 8.7.2010, Kok., s. I-6963, 79 ja 80 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 38 Vaikka ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida, onko pääasian olosuhteissa olemassa tällaista perusteltua aihetta, ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle on kuitenkin annettava tätä arviointia varten joitakin ohjeita erityisesti niiden konkreettisten seikkojen osalta, joista se on esittänyt kysymyksiä unionin tuomioistuimelle.

- 39 Tässä yhteydessä on täsmennettävä, että jotta voidaan vastata siihen, markkinoidaan-ko Viking Gasin täyttämiä komposiittipulloja siten, että luodaan mielikuva siitä, että sen ja Kosan Gasin välillä on taloudellinen yhteys, mikä oikeuttaisi sen, että Kosan Gas vastustaa tätä markkinointia, on otettava huomioon kyseisten pullojen pakkausmerkinnät ja ne olosuhteet, joissa kyseisiä pulloja vaihdetaan.
- 40 Komposiittipullojen pakkausmerkinnät ja ne olosuhteet, joissa komposiittipulloja vaihdetaan, eivät saa johtaa siihen, että tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja katsoo, että pääasiassa kyseessä olevien kahden yrityksen välillä on yhteys tai että kaasu, jota on käytetty näiden pullojen täyttämiseen, on peräisin Kosan Gasilta. 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 Viking Gasin puoleen joko vaihtaakseen tyhjän kaasupullonsa täytettyyn pulloon tai saadakseen täytetyksi oman pullonsa, kykenee helpommin havaitsemaan sen, että kyseisen yrityksen ja Kosan Gasin välillä ei ole yhteyttä.
- 41 Siitä, että komposiittipulloissa on Kosan Gasin nimestä ja logosta muodostuvat sana- ja kuviomerkit, jotka pysyvät ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen toteamusten mukaan näkyvillä Viking Gasin näihin pulloihin kiinnittämistä etiketeistä huolimatta, on todettava, että tämä seikka on merkityksellinen, koska se näyttää sulkevan pois sen, että kyseiset pakkausmerkinnät muuttavat pulloja siten, että niillä salataan pullojen alkuperä.
- 42 Edellä esitetystä seuraa, että esitettyihin kysymyksiin on vastattava, että 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.

Oikeudenkäyntikulut

- ⁴³ 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 (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 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 merkkinnyt 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.

Allekirjoitukset