



# Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

20 päivänä joulukuuta 2017\*

Ennakkoratkaisupyyntö – Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tavaramerkit – Direktiivi 2008/95/EY – 7 artiklan 1 kohta – Tavaramerkkiin perustuvan oikeuden sammuminen – Rinnakkaiset tavaramerkit – Tavaramerkkien luovutus Euroopan talousalueen (ETA) tietyn alueen osalta – Kaupallinen strategia, jolla edistetään harkitusti yhden ainoan maailmanlaajuisen tavaramerkin imagoa luovutuksen jälkeen – Itsenäiset tavaramerkkien haltijat, joilla on läheiset kaupalliset ja taloudelliset suhteet

Asiassa C-291/16,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyyntöstä, jonka Juzgado de lo Mercantil n° 8 de Barcelona (Barcelonan kauppatuomioistuin nro 8, Espanja) on esittänyt 17.5.2016 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 23.5.2016, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

**Schweppes SA**

vastaa

**Red Paralela SL** ja

**Red Paralela BCN SL**, aiemmin Carbòniques Montaner SL,

ja jossa muina osapuolina ovat

**Orangina Schweppes Holding BV**,

**Schweppes International Ltd** ja

**Exclusivas Ramírez SL**,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Ilešič (esittelevä tuomari) sekä tuomarit A. Rosas, C. Toader, A. Prechal ja E. Jarašiūnas,

julkisasiamies: P. Mengozzi,

kirjaaja: hallintovirkamies L. Carrasco Marco,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 31.5.2017 pidetyssä istunnossa esitetyn,

\* Oikeudenkäyntikieli: espanja.

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

- Schweppes SA, edustajinaan I. López Chocarro, procurador, ja D. Gómez Sánchez, abogado,
- Red Paralela SL ja Red Paralela BCN SL, edustajinaan D. Pellisé Urquiza ja J. C. Quero Navarro, abogados,
- Orangina Schweppes Holding BV, edustajinaan Á. Joaniquet Tamburini, procurador, ja B. González Navarro, abogado,
- Schweppes International Ltd, edustajinaan Á. Quemada Cuatrecasas, procurador, ja J. M. Otero Lastres, abogado,
- Kreikan hallitus, asiamiehenään G. Alexaki,
- Alankomaiden hallitus, asiamiehinään M. L. Noort ja M. K. Bulterman,
- Euroopan komissio, asiamiehinään É. Gippini Fournier, T. Scharf, F. Castillo de la Torre ja J. Samnada,

kuultuaan julkisasiamiehen 12.9.2017 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

#### **tuomion**

- 1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL 2008, L 299, s. 25) 7 artiklan 1 kohdan ja SEUT 36 artiklan tulkintaa.
- 2 Tämä ennakkoratkaisupyyntö on esitetty riita-asiassa, jossa asianosaisina ovat yhtäältä Espanjan oikeuden mukaan perustettu yhtiö Schweppes SA ja toisaalta Red Paralela SL ja Red Paralela BCN SL, aiemmin Carbòniques Montaner SL (jäljempänä yhdessä Red Paralela) ja jossa on kyse siitä, että viimeksi mainitut tuovat Espanjaan Yhdistyneestä kuningaskunnasta peräisin olevia Schweppes-merkillä varustettuja tonic-vesipulloja.

#### ***Asiaa koskevat oikeussäännöt***

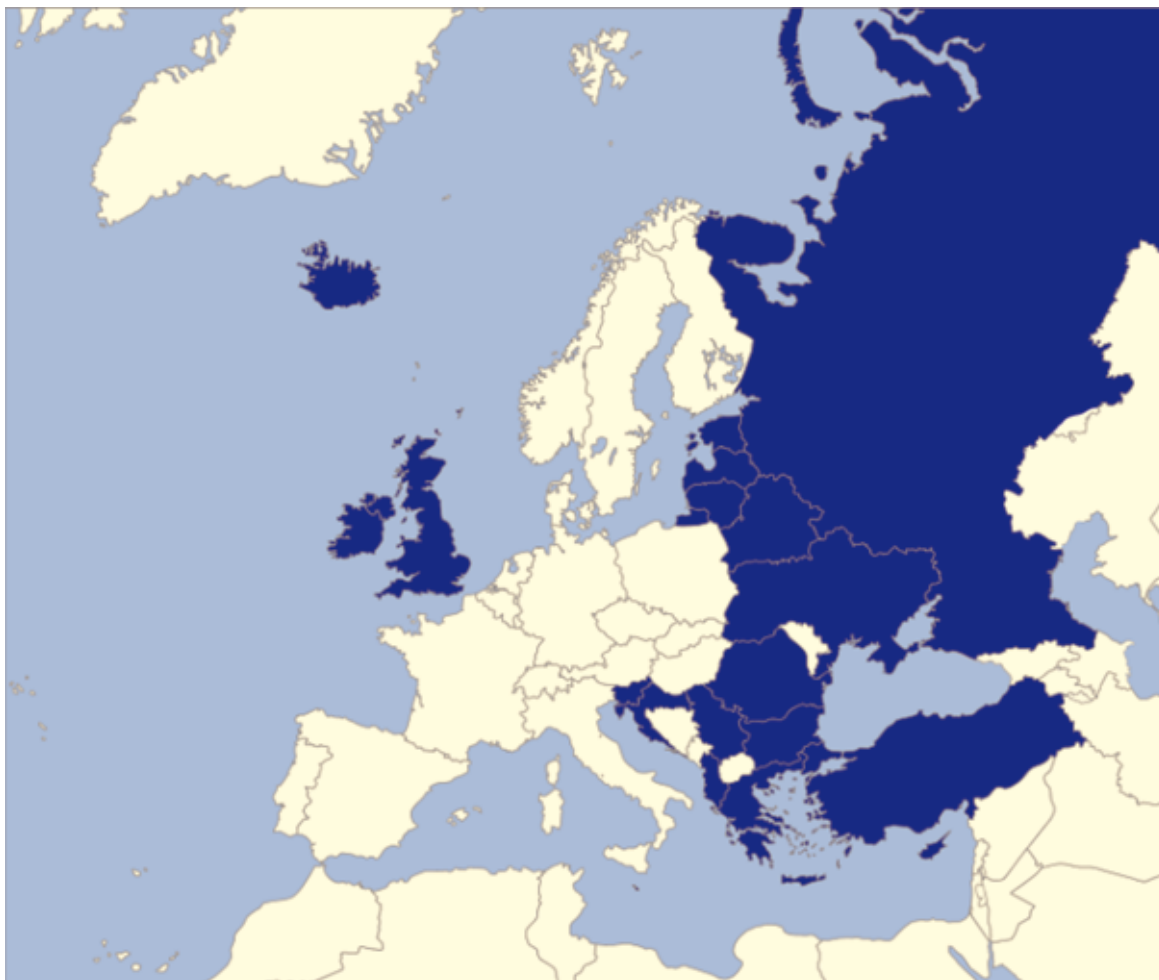
- 3 Direktiivin 2008/95 7 artiklassa, jonka otsikko on ”Tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammuminen”, säädetään seuraavaa:

”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 Direktiivi 2008/95 kumottiin 15.1.2019 alkavien vaikutuksien jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2015/2436 (EUVL 2015, L 336, s. 1), joka tuli voimaan 12.1.2016 ja jonka 15 artikla vastaa direktiivin 2008/95 7 artiklaa.

### *Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset*

- 5 Tavaramerkki Schweppes on maailmanlaajuisesti tunnettu erityisesti erilaisten tonic-vesien tavaramerkkinä. Tätä tavaramerkkiä ei ole rekisteröity yhdeksi ainoaksi EU-tavaramerkiksi vaan se on rekisteröity kauan aikaa sitten kussakin Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen (ETA) jäsenvaltiossa kansalliseksi sana- tai kuviomerkitseksi. Nämä kansalliset tavaramerkit ovat aineellisesti samanlaisia.
- 6 Alun perin Cadbury Schweppes oli kaikkien ETA:ssa rekisteröityjen Schweppes-tavaramerkkien (jäljempänä rinnakkaiset tavaramerkit) haltija.
- 7 Vuonna 1999 Cadbury Schweppes luovutti Coca-Cola/Atlantic Industries -yhtiölle (jäljempänä Coca-Cola) osan näistä rinnakkaisista tavaramerkeistä, muun muassa Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyt tavaramerkit. Cadbury Schweppes jäi osan näistä rinnakkaisista tavaramerkeistä, muun muassa Espanjassa rekisteröityjen tavaramerkkien, haltijaksi.
- 8 Jäljempänä olevassa kartassa esitetään tummennettuina ETA:n jäsenvaltiot ja sen lähistöllä olevat valtiot, joissa Schweppes-tavaramerkkien haltija on Coca-Cola.



- 9 Useiden kauppojen ja uudelleenjärjestelyjen jälkeen Cadbury Schweppesille jääneet rinnakkaiset tavaramerkit kuuluvat nykyään Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuden mukaan perustetulle Schweppes International Ltd -yhtiölle.

- 10 Viimeksi mainittu yhtiö myönsi Schweppesille yksinomaisen käyttöluvan pääasiassa kyseessä olevien espanjalaisten rinnakkaisten tavaramerkkien hyödyntämiseen.
- 11 Schweppes ja Schweppes International ovat molemmat Alankomaiden oikeuden mukaan perustetun yhtiön Orangina Schweppes Holding BV:n, joka on Orangina Schweppes -konsernin emoyhtiö, määräysvallassa.
- 12 Schweppes nosti 29.5.2014 Red Paralelaa vastaan espanjalaisia rinnakkaisia tavaramerkkejä koskevan loukkauksanteen sillä perusteella, että pääasian vastaajat olivat tuoneet Espanjaan ja pitäneet siellä kaupan Yhdistyneestä kuningaskunnasta peräisin olevia tonic-vesipulloja, jotka oli varustettu tavaramerkillä Schweppes. Schweppes katsoo, että myyminen Espanjassa on luvatonta, koska se ei ole valmistanut kyseisiä tonic-vesipulloja eikä saattanut niitä markkinoille itse eikä niitä ole valmistettu tai saatettu markkinoille sen suostumuksella, vaan tämän on tehnyt Coca-Cola, jolla ei ole sen mukaan mitään taloudellista tai oikeudellista sidosta Orangina Schweppes -konserniin. Se väittää tässä yhteydessä, että koska kyseessä olevat merkit ja tuotteet ovat samat, kuluttaja ei kykene erottamaan näiden pullojen kaupallista alkuperää.
- 13 Puolustuksessaan Red Paralela vetoaa tavaramerkkioikeuden sammumiseen, joka johtuu Euroopan unionin jäsenvaltioista, joissa Coca-Cola on rinnakkaisten tavaramerkkien haltija, peräisin olevien tavaramerkillä Schweppes varustettujen tuotteiden osalta hiljaisesta hyväksymisestä. Red Paralela katsoo lisäksi, että Coca-Colan ja Schweppes Internationalin välillä on kiistatta oikeudellisia ja taloudellisia sidoksia, kun ne hyödyntävät yhdessä merkkiä ”Schweppes” universaalina tavaramerkkinä.
- 14 Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen toteamusten mukaan nyt käsiteltävän asian kannalta merkitykselliset tosiseikat ovat seuraavat:
  - Schweppes International on edistänyt siitä huolimatta, että se on rinnakkaisten tavaramerkkien haltija vain osassa ETA:n jäsenvaltioita, tavaramerkin Schweppes maailmanlaajuista imagoa
  - Coca-Cola, joka on muissa ETA:n jäsenvaltioissa rekisteröityjen rinnakkaisten tavaramerkkien haltija, on edistänyt tämän maailmanlaajuisen tavaramerkin imagon säilyttämistä
  - tämä maailmanlaajuinen imago aiheuttaa sekaannusta relevantille espanjalaiselle yleisölle tavaramerkillä Schweppes varustettujen tuotteiden kaupallisen alkuperän osalta
  - Schweppes International vastaa tavaramerkille Schweppes erityisesti omistetusta eurooppalaisesta internetsivustosta ([www.schweppes.eu](http://www.schweppes.eu)), joka sisältää paitsi yleisiä tietoja tämän tavaramerkin tuotteista, myös linkkejä paikallisille verkkosivustoille ja muun muassa Coca-Colan hallinnoimalle brittiläiselle verkkosivustolle
  - Schweppes International, jolla ei ole mitään oikeuksia tavaramerkkiin Schweppes Yhdistyneessä kuningaskunnassa (jossa tavaramerkki on Coca-Colan hallussa), vetoaa internetsivustollaan tavaramerkin brittiläiseen alkuperään
  - Schweppes ja Schweppes International käyttävät tavaramerkillä Schweppes varustettujen brittiläistä alkuperää olevien tuotteiden imagoa mainonnassaan
  - Schweppes International markkinoi Yhdistyneessä kuningaskunnassa tuotteita, jotka on varustettu tavaramerkillä Schweppes, ja antaa niistä tietoja asiakkaille sosiaalisessa mediassa
  - sellaisten tuotteiden esittely, jotka on varustettu tavaramerkillä Schweppes ja joita Schweppes International pitää kaupan, on hyvin samankaltainen – jopa sama tietyissä jäsenvaltioissa, kuten Tanskassa ja Alankomaissa – kuin brittiläistä alkuperää olevien tuotteiden, jotka on varustettu tavaramerkillä Schweppes

- Schweppes International, jonka kotipaikka on Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja Coca-Cola toimivat molemmat rauhanomaisesti samaan aikaan Yhdistyneen kuningaskunnan alueella
  - sen jälkeen kun vuonna 1999 osa rinnakkaisista tavaramerkeistä luovutettiin Coca-Colalle, rinnakkaisten tavaramerkkien kaksi haltijaa ETA:ssa vaati samanaikaisesti alueillaan samojen tai samanlaisten uusien tavaramerkkien Schweppes (kuten esimerkiksi tavaramerkin SCHWEPES ZERO) rekisteröimistä samoille tuotteille
  - vaikka Schweppes International on rinnakkaisten tavaramerkkien haltija Alankomaissa, tavaramerkin hyödyntämisestä kyseisessä maassa (eli tuotteen valmistaminen, pullottaminen ja kaupan pitäminen) vastaa Coca-Cola käyttöluvanhaltijana
  - Schweppes International ei vastusta sitä, että tavaramerkillä Schweppes varustettuja brittiläistä alkuperää olevia tuotteita markkinoidaan sähköisesti useissa ETA:n jäsenvaltioissa, joissa se on rinnakkaisten tavaramerkkien haltija, kuten Saksassa ja Ranskassa; tavaramerkillä Schweppes varustettuja tuotteita myydään lisäksi koko ETA:n alueella internetsivustojen välityksellä tekemättä eroa alkuperän suhteen
  - Coca-Cola ei ole vastustanut rinnakkaisia tavaramerkkejä koskevien oikeuksiensa perusteella rekisteröintihakemusta, jonka Schweppes International on esittänyt yhteisömallista, joka sisältää sanaosan ”Schweppes”.
- 15 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo, että pääasian tosiseikat poikkeavat selvästi tavaramerkkioikeuden sammumista koskevan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön taustalla olevien asioiden tosiseikoista ja että niiden vuoksi voi olla tarpeen pohtia uudelleen tämän oikeuden suojaamisen ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden tasapainoa unionissa.
- 16 Näissä olosuhteissa Juzgado de lo Mercantil n° 8 de Barcelona (Barcelonan kauppatuomioistuin nro 8, Espanja) päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:
- ”1) Ovatko SEUT 36 artikla, direktiivin [2008/95] 7 artiklan 1 kohta ja direktiivin [2015/2436] 15 artiklan 1 kohta esteenä sille, että se, joka on tavaramerkin haltija yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, estää toisesta jäsenvaltiosta tulevien tuotteiden, jotka on varustettu samalla tai lähes samalla tavaramerkillä, jonka haltija on joku kolmas henkilö, rinnakkaistuonnin tai kaupan pitämisen, kun kyseinen tavaramerkin haltija on edistänyt maailmanlaajuisen tavaramerkin imagoa, joka liittyy jäsenvaltioon, josta tulevat tuotteet, joiden tuonnin se pyrkii kieltämään?
  - 2) Ovatko SEUT 36 artikla, direktiivin [2008/95] 7 artiklan 1 kohta ja direktiivin [2015/2436] 15 artiklan 1 kohta esteenä sille, että myydään tuotteita, jotka on varustettu tavaramerkillä, joka on tunnettu laajasti unionin alueella, kun rekisteröintien haltijat pitävät yllä maailmanlaajuisen tavaramerkin imagoa koko ETA:ssa, mikä aiheuttaa keskivertokuluttajassa sekaannusta näiden tuotteiden kaupallisesta alkuperästä?
  - 3) Ovatko SEUT 36 artikla, direktiivin [2008/95] 7 artiklan 1 kohta ja direktiivin [2015/2436] 15 artiklan 1 kohta esteenä sille, että se, joka on samojen tai samankaltaisten kansallisten tavaramerkkien haltija eri jäsenvaltioissa, vastustaa tuotteiden, jotka on varustettu samalla tai samankaltaisella tavaramerkillä kuin sen tavaramerkki, tuontia jäsenvaltioon, jossa se on tavaramerkin haltija, kun nämä tuotteet tulevat jäsenvaltiosta, jossa se ei ole tavaramerkin haltija, kun se on sallinut nimenomaisesti tai hiljaisesti näiden samojen tuotteiden tuonnin ainakin yhdessä jäsenvaltiossa, jossa se on tavaramerkin haltija?

- 4) Ovatko SEUT 36 artikla, direktiivin [2008/95] 7 artiklan 1 kohta ja direktiivin [2015/2436] 15 artiklan 1 kohta esteenä sille, että A, joka on jäsenvaltiossa tavaramerkin X haltija, vastustaa tällä tavaramerkillä varustettujen tuotteiden tuontia, jos kyseiset tuotteet tulevat toisesta jäsenvaltiosta, jossa on rekisteröity sama merkki kuin X (Y) toiselle tavaramerkin haltijalle B, joka pitää sillä varustettuja tavaroita kaupan, ja
- tavaramerkin haltijoilla A ja B on tiiviit kaupalliset ja taloudelliset suhteet, vaikka ne eivät varsinaisesti ole riippuvuussuhteessa toisiinsa tavaramerkin X yhteisen hyödyntämisen osalta
  - tavaramerkin haltijat A ja B sovittavat yhteen tavaramerkkistrategiansa, jolla edistetään harkitusti relevantin kohderyhmän keskuudessa yhden ainoan maailmanlaajuisen tavaramerkin ulkoasua tai imagoa, tai
  - tavaramerkin haltijoilla A ja B on tiiviit kaupalliset ja taloudelliset suhteet, vaikka ne eivät varsinaisesti ole riippuvuussuhteessa toisiinsa tavaramerkin X yhteisen hyödyntämisen osalta, minkä lisäksi ne sovittavat yhteen tavaramerkkistrategiansa ja siten edistävät harkitusti relevantin kohderyhmän keskuudessa yhden ainoan maailmanlaajuisen tavaramerkin ulkoasua tai imagoa?”

### ***Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu***

#### *Tutkittavaksi ottaminen*

- 17 Schweppes, Schweppes International ja Orangina Schweppes Holding väittävät ensisijaisesti, että ennakkoratkaisupyyntö on jätettävä tutkimatta.
- 18 Tältä osin ne väittävät ensinnäkin, että ennakkoratkaisupyyntö on perusteeton. Ennakkoratkaisupyyntöön sisältyvät tosiseikkoja koskevat toteamukset, jotka esitetään yhteenvedona tämän tuomion 14 kohdassa ja joihin ennakkoratkaisupyyntö perustuu, ovat niiden mukaan ilmeisen virheellisiä. Tämä ennakkoratkaisupyyntö on lisäksi epätäydellinen erityisesti siksi, että siinä Schweppesin ja Schweppes Internationalin kanta, jolla kyseiset tosiseikkoja koskevat toteamukset riitautetaan, on jätetty harkitusti esittelemättä niiden puolustautumisoikeuksien vastaisesti.
- 19 Tämän jälkeen Schweppes, Schweppes International ja Orangina Schweppes Holding väittävät, että ennakkoratkaisukysymykset ovat abstrakteja ja perustuvat yleisiin ja hypoteettisiin väitteisiin. Unionin tuomioistuimen on niiden mukaan siis mahdotonta arvioida niiden tarpeellisuutta ja merkityksellisyyttä.
- 20 Schweppes, Schweppes International ja Orangina Schweppes Holding väittävät lopuksi, että ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen epäilykset eivät koske unionin oikeuden tulkintaa vaan yksinomaan sitä, voivatko tietyt tosiasialliset tilanteet, joita ei ole vielä käsitelty tavaramerkkiin perustuvan oikeuden sammumisesta koskevassa unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä, kuulua sen alaan. Koska tämä oikeuskäytäntö on täysin selvä ja vakiintunut, ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen pyytämä unionin oikeuden määräysten ja säännösten tulkinta ei enää nosta esiin epäilyksiä, joten ennakkoratkaisupyyntöön esittäminen unionin tuomioistuimelle ei niiden mukaan ollut tarpeen.
- 21 Tältä osin on muistutettava, että unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan SEUT 267 artiklan mukaisessa ennakkoratkaisumenettelyssä, joka perustuu kansallisten tuomioistuinten ja unionin tuomioistuimen tehtävien selkeään jakoon, yksinomaan kansallinen tuomioistuin on toimivaltainen määrittämään pääasian tosiseikat ja arvioimaan niitä. Tässä yhteydessä unionin tuomioistuin voi lausua yksinomaan unionin oikeuden tulkinnasta tai pätevydestä kansallisen

tuomioistuimen kuvaaman tosiasiallisen ja oikeudellisen tilanteen valossa, jotta se voisi antaa kansalliselle tuomioistuimelle asian ratkaisemisen kannalta hyödyllisiä ohjeita (tuomio 28.7.2016, Kratzer, C-423/15, EU:C:2016:604, 27 kohta ja tuomio 27.4.2017, A-Rosa Flussschiff, C-620/15, EU:C:2017:309, 35 kohta).

- 22 Näin ollen unionin tuomioistuimen asiana ei ole saattaa kyseenalaiseksi tosiseikkoja koskevia arviointeja, joihin ennakkoratkaisupyyntö perustuu.
- 23 Lisäksi unionin tuomioistuin on toistuvasti todennut, että samalla tavoin yksinomaan kansallisen tuomioistuimen, jossa asia on vireillä ja joka vastaa annettavasta ratkaisusta, tehtävänä on asian erityispiirteiden perusteella harkita, ovatko sen unionin tuomioistuimelle esittämät kysymykset tarpeellisia ja onko niillä merkitystä asian kannalta. Jos esitetyt kysymykset koskevat unionin oikeuden tulkintaa, unionin tuomioistuimen on siten lähtökohtaisesti ratkaistava ne (tuomio 26.1.2017, Banco Primus, C-421/14, EU:C:2017:60, 29 kohta ja tuomio 20.9.2017, Andriuc ym., C-186/16, EU:C:2017:703, 19 kohta).
- 24 Unionin tuomioistuin voi siis jättää tutkimatta kansallisen tuomioistuimen esittämän ennakkoratkaisupyyntönsä ainoastaan, jos on ilmeistä, että pyydettyä unionin oikeuden tulkintaa ei ole mitään yhteyttä kansallisessa tuomioistuimessa käsiteltävän asian tosiseikkoihin tai kohteeseen, jos ongelma on luonteeltaan hypoteettinen taikka jos unionin tuomioistuimella ei ole tiedossaan niitä tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja, jotka ovat tarpeen, jotta se voisi antaa hyödyllisen vastauksen sille esitettyihin kysymyksiin (tuomio 14.3.2013, Allianz Hungária Biztosító ym., C-32/11, EU:C:2013:160, 26 kohta ja tuomio 26.1.2017, Banco Primus, C-421/14, EU:C:2017:60, 30 kohta).
- 25 Näin ei kuitenkaan ole nyt käsiteltävässä asiassa. Ennakkoratkaisupyyntöstä nimittäin ilmenee, että kysymyksillä on suora yhteys pääasiaan ja ne ovat merkityksellisiä, jotta ennakkoratkaisua pyytäneet tuomioistuin voi ratkaista asian. Tämä pyyntö sisältää lisäksi riittävästi seikkoja näiden kysymysten ulottuvuuden määrittämiseksi ja hyödyllisen vastauksen antamiseksi niihin.
- 26 Lopuksi on huomautettava, että kansallisilla tuomioistuimilla on edelleen täysi vapaus saattaa asia unionin tuomioistuimen ratkaistavaksi, jos ne pitävät sitä tarkoituksenmukaisena, eikä se, että unionin tuomioistuin on jo tulkinnut säännöksiä ja määräyksiä, joiden tulkintaa pyydetään, estä unionin tuomioistuinta antamasta uutta ratkaisua (tuomio 17.7.2014, Torresi, C-58/13 ja C-59/13, EU:C:2014:2088, 32 kohta ja tuomio 20.9.2017, Andriuc ym., C-186/16, EU:C:2017:703, 21 kohta).
- 27 Edellä esitetyn perusteella ennakkoratkaisupyyntö on tutkittava.

### *Asiakysymys*

- 28 Aluksi on todettava, että ennakkoratkaisukysymykset koskevat sekä unionin johdettua oikeutta eli direktiivin 2008/95 7 artiklan 1 kohtaa ja direktiivin 2015/2436 15 artiklan 1 kohtaa, jolla edellä mainittu korvataan, sekä unionin primäärioikeutta eli SEUT 36 artiklaa.
- 29 Tältä osin on todettava yhtäältä, että pääasiassa sovelletaan tosiseikkojen tapahtuma-ajan perusteella näistä kahdesta johdetun oikeuden säännöksestä ensimmäistä. Unionin tuomioistuimen on siis lausuttava tästä ennakkoratkaisupyyntöstä ainoastaan sen valossa.
- 30 Toisaalta on muistutettava, että direktiivin 2008/95 7 artiklalla, joka on sanamuodoltaan yleinen, säännellään tyhjentävästi tavaramerkkioikeuden sammuminen sellaisten tuotteiden osalta, jotka on saatettu markkinoille unionin alueella, ja että silloin, kun unionin direktiiveissä on yhdenmukaistettu ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeen SEUT 36 artiklassa mainittujen intressien suojelemiseksi, kaikkia tätä koskevia kansallisia toimenpiteitä on arvioitava tämän direktiivin säännösten perusteella eikä SEUT 34–SEUT 36 artiklan perusteella. Kyseistä direktiiviä, kuten kaikkea unionin johdetun oikeuden

säännöstöä, on kuitenkin tulkittava tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien EUT-sopimuksen määräysten ja erityisesti SEUT 36 artiklan valossa (ks. vastaavasti tuomio 11.7.1996, Bristol-Myers Squibb ym., C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, EU:C:1996:282, 25–27 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 20.3.1997, Phytheron International, C-352/95, EU:C:1997:170, 17 ja 18 kohta).

- 31 Neljällä kysymyksellään, joita on käsiteltävä yhdessä, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin kysyy näin ollen, onko direktiivin 2008/95 7 artiklan 1 kohtaa, luettuna SEUT 36 artiklan valossa, tulkittava siten, että se on esteenä sille, että kansallisen tavaramerkin haltija vastustaa sellaisten samanlaisten tuotteiden tuontia, jotka on varustettu samalla tavaramerkillä ja jotka ovat peräisin toisesta jäsenvaltiosta, jossa tämä tavaramerkki, joka kuului alun perin samalle haltijalle, on nyttemmin sellaisen kolmannen osapuolen hallussa, joka on hankkinut oikeudet luovutuksen perusteella, kun yksi tai useampi seuraavista seikoista toteutuu:
- tavaramerkin haltija on edistänyt maailmanlaajuisen tavaramerkin imagoa, joka liittyy jäsenvaltioon, josta ovat peräisin tuotteet, joiden tuonnin se pyrkii kieltämään
  - tavaramerkin haltija ja kolmas osapuoli sovittavat yhteen tavaramerkkistrategiansa vahvistaakseen harkitusti koko ETA:ssa yhden ainoan maailmanlaajuisen tavaramerkin ulkoasua tai imagoa
  - näin luotu yhden ainoan maailmanlaajuisen tavaramerkin imago aiheuttaa keskiwertokuluttajassa sekaannusta tällä tavaramerkillä varustettujen tuotteiden kaupallisesta alkuperästä
  - tavaramerkin haltijalla ja kolmannella osapuolella on tiiviit kaupalliset ja taloudelliset suhteet, vaikka ne eivät ole varsinaisessa riippuvuussuhteessa toisiinsa tavaramerkin yhteisen hyödyntämisen osalta
  - tavaramerkin haltija on sallinut nimenomaisesti tai hiljaisesti, että samoja tuotteita kuin ne, joiden tuonnin se haluaa kieltää, tuodaan yhteen tai useampaan muuhun jäsenvaltioon, jossa sillä on vielä tavaramerkkioikeudet.
- 32 Red Paralela, Kreikan ja Alankomaiden hallitukset sekä Euroopan komissio ehdottavat hieman eri painoituksin, että tähän kysymykseen vastataan myöntävästi, kun taas Schweppes, Schweppes International ja Orangina Schweppes Holding katsovat, että siihen on vastattava kieltävästi.
- 33 Direktiivin 2008/95 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tavaramerkin haltija ei saa kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille unionissa tätä tavaramerkkiä käyttäen.
- 34 Direktiivin 2008/95 7 artiklan 1 kohdan sanamuoto vastaa sitä sanamuotoa, jota unionin tuomioistuin on käyttänyt tuomioissaan, joissa on EY-sopimuksen 30 ja 36 artiklaa (joista on tullut EY 28 ja EY 30 artikla, joista on puolestaan tullut SEUT 34 ja SEUT 36 artikla) tulkittaessa vahvistettu tavaramerkkioikeuden sammumisen periaatteen sisältyvän unionin oikeuteen. Tässä säännöksessä toistetaan siis unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö, jonka mukaan jäsenvaltion lainsäädännön mukaan suojatun tavaramerkkioikeuden haltija ei voi vedota tähän lainsäädäntöön estääkseen sellaisen tuotteen tuonnin tai markkinoille saattamisen, jonka se itse on laskenut liikkeeseen toisessa jäsenvaltiossa tai joka on laskettu liikkeeseen toisessa jäsenvaltiossa sen suostumuksella (ks. vastaavasti tuomio 11.7.1996, Bristol-MyersSquibb ym., C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, EU:C:1996:282, 31 kohta sekä tuomio 20.3.1997, Phytheron International, C-352/95, EU:C:1997:170, 20 kohta).



- 35 Tämän tavaramerkkioikeuden sammumisen periaatteeseen liittyvän, SEUT 36 artiklaan perustuvan oikeuskäytännön samoin kuin direktiivin 2008/95 7 artiklan 1 kohdan tarkoituksena on sovittaa yhteen yhtäältä tavaramerkkioikeuksien suojaa koskevat perustavanlaatuiset intressit ja toisaalta tavaroiden vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla koskevat perustavanlaatuiset intressit (ks. vastaavasti tuomio 11.7.1996, Bristol-Myers Squibb ym., C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, EU:C:1996:282, 40 kohta).
- 36 Unionin tuomioistuin on toistuvasti todennut, että tavaramerkkioikeus on olennainen osa vääristymättömän kilpailun järjestelmää, jonka luominen ja ylläpitäminen on unionin oikeuden tavoitteena. Tällaisessa järjestelmässä yrityksen on voitava hankkia asiakkaita tavaroidensa ja palvelujensa laadun perusteella, mikä on mahdollista vain, jos on olemassa erottamiskykyisiä merkkejä, joiden avulla nämä tavarat ja palvelut voidaan tunnistaa. Jotta tavaramerkki voisi täyttää tämän tehtävän, sen on taattava, että kaikkien sillä varustettujen tuotteiden valmistusta valvoo yksi ainoa yritys, joka vastaa niiden laadusta (tuomio 17.10.1990, HAG, C-10/89, EU:C:1990:359, 13 kohta sekä tuomio 11.7.1996, Bristol-Myers Squibb ym., C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, EU:C:1996:282, 43 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 37 Tämän vuoksi – kuten unionin tuomioistuin on useaan kertaan vahvistanut – tavaramerkkioikeuden ydinsisältönä on erityisesti taata haltijalle oikeus käyttää tavaramerkkiä tuotteen ensimmäisen liikkeeseen laskemisen yhteydessä ja siten suojella sitä kilpailijoilta, jotka haluaisivat käyttää väärin tavaramerkin asemaa ja mainetta myymällä tuotteita, jotka on aiheuttomasti varustettu tällä tavaramerkillä. Tämän tavaramerkin haltijalle annetun yksinoikeuden täsmällisen ulottuvuuden määrittämiseksi on otettava huomioon tavaramerkin keskeinen tehtävä eli se, että sillä taataan kuluttajalle tai loppukäyttäjälle, että tavaramerkillä varustetulla tuotteella on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tuotteen sellaisista tuotteista, joilla on toinen alkuperä (tuomio 17.10.1990, HAG, C-10/89, EU:C:1990:359, 14 kohta sekä tuomio 11.7.1996, Bristol-Myers Squibb ym., C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, EU:C:1996:282, 44 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 38 Tavaramerkin keskeinen tehtävä vaarantuisi, jos haltija, joka ei ole millään tavalla antanut suostumustaan, ei voisi vastustaa sellaisen samanlaisen tai samankaltaisen tuotteen tuontia, joka on varustettu samalla tavaramerkillä tai sekaannusta aiheuttavalla tavaramerkillä ja jonka on toisessa jäsenvaltiossa valmistanut ja liikkeeseen laskenut kolmas osapuoli, jolla ei ole mitään taloudellista sidosta tähän haltijaan (ks. vastaavasti tuomio 17.10.1990, HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, 15 ja 16 kohta sekä tuomio 22.6.1994, IHT Internationale Heiztechnik ja Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, 33–37 kohta).
- 39 Tätä päätelmää ei muuta pelkästään se seikka, että haltijan tavaramerkki ja tavaramerkki, jolla tavara, jonka tuonnin tavaramerkin haltija haluaa kieltää, on varustettu, ovat alun perin kuuluneet samalle haltijalle riippumatta siitä, johtuuko näiden tavaramerkkien jakautuminen pakkolunastuksesta eli julkisen vallan toimesta vai vapaaehtoisesta sopimukseen perustuvasta luovutuksesta, kuitenkin sillä edellytyksellä, että niiden yhteisestä alkuperästä huolimatta kumpikin näistä tavaramerkeistä on pakkolunastuksesta tai luovutuksesta lähtien omalla alueellaan itsenäisesti täyttänyt tehtävänsä sen takaamiseksi, että tavaramerkillä varustetuilla tavaroilla on yksi ainoa alkuperä (ks. vastaavasti tuomio 17.10.1990, HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, 17 ja 18 kohta sekä tuomio 22.6.1994, IHT Internationale Heiztechnik ja Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, 46–48 kohta).
- 40 Tämä viimeksi mainittu edellytys ei selvästikään täyty, kun sen jälkeen, kun osa rinnakkaisista kansallisista tavaramerkeistä on luovutettu kolmannelle osapuolelle, haltija yksin tai sovittamalla yhteen tavaramerkkistrategiansa tämän kolmannen kanssa on edelleen edistänyt aktiivisesti ja harkitusti yhden ainoan maailmanlaajuisen tavaramerkin ulkoasua tai imagoa aiheuttaen tai vahvistaen täten kohderyhmässä sekaannusta tällä tavaramerkillä varustettujen tuotteiden kaupallisesta alkuperästä. Tällaisella käyttäytymisellä, jonka seurauksena haltijan tavaramerkki ei enää täytä keskeistä tehtävänsä itsenäisesti haltijan alueella, haltija on itse vaarantanut tämän tehtävän tai jopa

vääristänyt sitä. Tämän vuoksi se ei voi vedota tarpeeseen taata tämä tehtävä vastustaakseen samalla tavaramerkillä varustettujen sellaisten samanlaisten tuotteiden tuontia, jotka ovat peräisin toisesta jäsenvaltiosta, jossa tämä tavaramerkki on nyttemmin kolmannen osapuolen hallussa.

- 41 Kansallisten tuomioistuinten asiana on arvioida, onko näin ollut, ottaen huomioon kaikki kyseessä olevan yksittäistapauksen ominaispiirteet.
- 42 Tässä yhteydessä on kuitenkin korostettava, ettei tältä osin voi olla riittävää pelkästään se, että tämä haltija vetoaa luovutuksen jälkeen edelleen rinnakkaisten kansallisten tavaramerkkien historialliseen maantieteelliseen alkuperään, vaikka sillä ei ole enää hallussaan oikeuksia kyseessä olevan alueen osalta, ja että se haluaa kieltää tältä alueelta peräisin olevien näillä tavaramerkeillä varustettujen tuotteiden tuonnin.
- 43 Siltä varalta, että kansalliset tuomioistuimet toteavat, että tämän tuomion 39 kohdassa esitetty edellytys täytyy, on vielä huomautettava, että tuonnin vapaus ei millään tavoin vaaranna tavaramerkin keskeistä tehtävää silloin, kun tavaramerkin haltija tuontivaltiossa ja tavaramerkin haltija vientivaltiossa ovat samat tai, vaikka ne olisivat eri henkilöitä, ne ovat taloudellisesti sidoksissa toisiinsa (ks. vastaavasti tuomio 22.6.1994, IHT Internationale Heiztechnik ja Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, 34 ja 37 kohta).
- 44 Kuten unionin tuomioistuin on jo todennut, tällainen taloudellinen sidos on olemassa esimerkiksi, kun kyseessä olevat tuotteet on laskenut liikkeeseen käyttöluvan saaja, emoyhtiö, saman konsernin tytäryhtiö tai yksinmyyjä. Kaikissa näissä tilanteissa haltijalla tai yksiköllä, johon se kuuluu, on mahdollisuus valvoa tavaramerkillä varustettujen tuotteiden laatua (ks. vastaavasti tuomio 22.6.1994, IHT Internationale Heiztechnik ja Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, 34 ja 37 kohta).
- 45 Unionin tuomioistuin on lisäksi korostanut, että ratkaiseva tekijä on mahdollisuus valvoa tuotteiden laatua, ei laadun valvominen myös todellisuudessa. Se on todennut tässä yhteydessä esimerkkinä, että jos käyttöluvan antaja sietää sitä, että käyttöluvanhaltija valmistaa huonolaatuisia tuotteita, vaikka voisi sopimuksen perusteella estää sen, käyttöluvan antajan on kannettava tästä vastuu. Samoin jos tuotteiden valmistus on hajautettu saman konsernin sisällä ja jos kussakin jäsenvaltiossa sijaitsevat tytäryhtiöt valmistavat tuotteita, joiden laatu on mukautettu kunkin jäsenvaltion kansallisten markkinoiden erityispiirteisiin, näihin laatueroihin ei voida vedota jonkin sisaryhtiön valmistamien tuotteiden tuomisen vastustamiseksi, vaan konsernin on hyväksyttävä valinnastaan aiheutuvat seuraukset (ks. vastaavasti tuomio 22.6.1994, IHT Internationale Heiztechnik ja Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, 38 kohta).
- 46 Kuten julkisasiamies totesi ratkaisuehdotuksensa 72–82 kohdassa, tästä oikeuskäytännöstä ilmenee, että siinä tarkoitettu käsite ”taloudellinen sidos” ei viittaa muodolliseen vaan aineelliseen kriteeriin, joka ei mitenkään rajoitu tämän tuomion 44 kohdassa lueteltuihin tilanteisiin ja joka täytyy myös, kun kansallisten rinnakkaisten tavaramerkkien jakauduttua alueellisesti rajatun luovutuksen vuoksi näiden tavaramerkkien haltijat sovittavat yhteen kaupallisen politiikkansa tai tekevät sopimuksen tarkoituksenaan valvoa yhdessä kyseisten tavaramerkkien käyttöä siten, että niillä on mahdollisuus määrittää suoraan tai välillisesti tavaramerkillä varustettavat tuotteet ja valvoa niiden laatua.
- 47 Jos tällaisten haltijoiden annettaisiin suojella alueitaan näiden tuotteiden rinnakkaistuonnilta, päädyttäisiin nimittäin kansallisten markkinoiden eristämiseen, mikä ei ole tavaramerkkioikeuden tavoitteen perusteella oikeutettua eikä varsinkaan välttämätöntä kyseessä olevien tavaramerkkien keskeisen tehtävän säilyttämiseksi.
- 48 Tämän tuomion 46 kohdassa kuvatuissa olosuhteissa on siis katsottava, että tuote on saatettu markkinoille vientijäsenvaltiossa tuontijäsenvaltiossa suojatun tavaramerkkioikeuden haltijan direktiivin 2008/95 7 artiklan 1 kohdassa, luettuna yhdessä SEUT 36 artiklan kanssa, tarkoitettulla suostumuksella.

- 49 Tältä osin on täsmennettävä, että toteamukselle, jonka mukaan kansallisten rinnakkaisten tavaramerkkien jakauduttua alueellisesti rajatun luovutuksen vuoksi näiden tavaramerkkien haltijat ovat taloudellisesti sidoksissa toisiinsa, ei ole asetettu edellytystä, että nämä haltijat ovat muodollisesti riippuvaisia toisistaan kyseisten tavaramerkkien yhteiseksi hyödyntämiseksi ja että ne käyttävät tosiasiallisesti mahdollisuuttaan valvoa kyseessä olevien tuotteiden laatua.
- 50 Lisäksi on niin, että vaikka unionin tuomioistuin on jo todennut, että luovutus sopimus ei sellaisenaan eli ilman taloudellista sidosta anna luovuttajalle mahdollisuuksia valvoa luovutuksen saajan kaupan pitämien ja tavaramerkillä varustamien tuotteiden laatua, tästä toteamuksesta nimenomaan seuraa, että tilanne on toinen, kun luovuttajan ja luovutuksen saajan välillä on tällaisia taloudellisia sidoksia (ks. vastaavasti tuomio 22.6.1994, IHT Internationale Heiztechnik ja Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, 41 ja 43 kohta).
- 51 Kansallisten tuomioistuinten asiana on arvioida tällaisten taloudellisten sidosten olemassaoloa ottaen huomioon kaikki yksittäistapauksen kannalta olennaiset seikat.
- 52 Tässä asiayhteydessä on todettava, että vaikka lähtökohtaisesti sammumiseen vetoavan toimijan on näytettävä toteen direktiivin 2008/95 7 artiklan 1 kohdan soveltamisedellytysten täyttyminen (ks. vastaavasti tuomio 20.11.2001, Zino Davidoff ja Levi Strauss, C-414/99–C-416/99, EU:C:2001:617, 54 kohta), tätä sääntöä on mukautettava, kun se voi mahdollistaa sen, että haltija eristää kansalliset markkinat ja edistää näin jäsenvaltioissa mahdollisesti vallitsevien hintaerojen ylläpitämistä (ks. vastaavasti tuomio 8.4.2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, 37 ja 38 kohta).
- 53 Tällainen todistustaakan mukauttaminen on toteutettava, kun kansalliset rinnakkaiset tavaramerkit on jaettu vapaaehtoisesti, koska tällaisen toimijan on vaikeaa, ellei mahdotonta osoittaa näiden tavaramerkkien haltijoiden välisiä taloudellisia sidoksia, sillä tällaiset sidokset johtuvat tavallisesti tavaramerkkien haltijoiden välisistä kaupallisista sopimuksista tai vapaamuotoisista järjestelyistä, joihin toimija ei voi tutustua.
- 54 Kuten julkisasiamies toteaa ratkaisuehdotuksensa 94 kohdassa, toimijan tehtävänä on kuitenkin esittää täsmällisten ja yhtäpitävien indisioiden kokonaisuus, josta voidaan päätellä tällaisten taloudellisten sidosten olemassaolo. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tehtävänä on tarkistaa, ovatko tämän tuomion 14 kohdassa mainitut tosiseikat tällaisia indisioita.
- 55 Kaiken edellä esitetyn perusteella kysymyksiin on vastattava, että direktiivin 2008/95 7 artiklan 1 kohtaa, luettuna SEUT 36 artiklan valossa, on tulkittava siten, että se on esteenä sille, että kansallisen tavaramerkin haltija vastustaa sellaisten samanlaisten tuotteiden tuontia, jotka on varustettu samalla tavaramerkillä ja jotka ovat peräisin toisesta jäsenvaltiosta, jossa tämä tavaramerkki, joka kuului alun perin samalle haltijalle, nyttemmin on sellaisen kolmannen osapuolen hallussa, joka on hankkinut oikeudet siihen luovutuksen perusteella, kun tämän luovutuksen jälkeen
- haltija yksin tai sovittamalla yhteen tavaramerkkistrategiansa tämän kolmannen kanssa on edelleen edistänyt aktiivisesti ja harkitusti yhden ainoan maailmanlaajuisen tavaramerkin ulkoasua tai imagoa aiheuttaen tai vahvistaen kohderyhmässä täten sekaannusta tällä tavaramerkillä varustettujen tuotteiden kaupallisesta alkuperästä,
- tai
- haltijan ja kyseisen kolmannen osapuolen välillä on taloudellisia sidoksia siinä mielessä, että ne sovittavat yhteen kaupalliset politiikkansa tai tekevät sopimuksen tarkoituksenaan valvoa yhdessä tavaramerkin käyttöä siten, että niillä on mahdollisuus määrittää suoraan tai välillisesti kyseisellä tavaramerkillä varustettavat tuotteet ja valvoa niiden laatua.

### *Oikeudenkäyntikulut*

- 56 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 (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

**Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 7 artiklan 1 kohtaa, luettuna SEUT 36 artiklan valossa, on tulkittava siten, että se on esteenä sille, että kansallisen tavaramerkin haltija vastustaa sellaisten samanlaisten tuotteiden tuontia, jotka on varustettu samalla tavaramerkillä ja jotka ovat peräisin toisesta jäsenvaltiosta, jossa tämä tavaramerkki, joka kuului alun perin samalle haltijalle, nyttemmin on sellaisen kolmannen osapuolen hallussa, joka on hankkinut oikeudet siihen luovutuksen perusteella, kun tämän luovutuksen jälkeen**

- **haltija yksin tai sovittamalla yhteen tavaramerkkistrategiansa tämän kolmannen kanssa on edelleen edistänyt aktiivisesti ja harkitusti yhden ainoan maailmanlaajuisen tavaramerkin ulkoasua tai imagoa aiheuttaen tai vahvistaen kohderyhmässä täten sekaannusta tällä tavaramerkillä varustettujen tuotteiden kaupallisesta alkuperästä,**

**tai**

- **haltijan ja kyseisen kolmannen osapuolen välillä on taloudellisia sidoksia siinä mielessä, että ne sovittavat yhteen kaupalliset politiikkansa tai tekevät sopimuksen tarkoituksenaan valvoa yhdessä tavaramerkin käyttöä siten, että niillä on mahdollisuus määrittää suoraan tai välillisesti kyseisellä tavaramerkillä varustettavat tuotteet ja valvoa niiden laatua.**

Allekirjoitukset