

Asia C-133/20

Ennakkoratkaisupyyntö

Jättämispäivä:

11.3.2020

Ennakkoratkaisupyyntön esittänyt tuomioistuin:

Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaiden ylin tuomioistuin)

Ennakkoratkaisupyyntön esittämistä koskevan päätöksen tekemispäivä:

6.3.2020

Valittaja:

European Pallet Association eV

Vastapuoli:

PHZ BV

[--]

HOG E RAAD DER NEDERLANDEN

SIVILIASIOIDEN JAOSTO

[--]

Päivämäärä 6.3.2020

VÄLIPÄÄTÖS

Asiassa, jossa asianosaiset ovat

Saksan oikeuden mukaan perustettu oikeushenkilö EUROPEAN PALLET ASSOCIATION E.V., kotipaikka Münster, Saksa,

kassaatiomenettelyssä VALITTAJANA,

jäljempänä EPAL,

[--]

vastaan

PHZ B.V.,

kotipaikka Zoetermeer,

kassaatiomenettelyssä VALITTAJAN VASTAPUOLENA,

jäljempänä PHZ,

[– –] [alkup. s. 2]

1. Kassaatiomenettelyn muut vaiheet

1.1 [– –]

1.2 [– –] [käsittely kansallisessa tuomioistuimessa]

2. Lähtökohdat ja tosiseikat

2.1 Kassaatiomenettelyn lähtökohtina voidaan pitää seuraavia seikkoja.

- (i) EPAL on rekisteröinyt unionin tavaramerkkinä sana- ja kuviomerkin EPAL, rekisteröintinumero 472415, rekisteröity 22.12.1998 muun muassa ”kestolavoille kuten kuormalavoille” (luokat 6 ja 20). Tavaramerkki on rekisteröity yhteismerkkinä.
- (ii) Niin sanotuille EUR/EPAL-kuormalavoille on olemassa yksityisoikeudellinen standardointijärjestelmä (jäljempänä myös EPAL-järjestelmä). Tämän järjestelmän mukaan kuormalavojen (jäljempänä eurolavat) on täytettävä korjattuinkin tietyt standardit ja eritelmät. Tämän järjestelmän perusteella eurolavojen valmistus ja korjaus sekä niillä käytävä kauppa on varattu yrityksille, joille EPAL on myöntänyt käyttöoikeuden (käyttöluvan haltijat).
- (iii) EPAL vastaa eurolavojen laadun hallinnoinnista ja valvonnasta. Kuormalavojen välitukeen on polttomerkitty tavaramerkki EUR ja/tai EPAL, ja kuormalavat lasketaan liikkeelle tällaisina. EPALin tavoitteena on luoda ja pitää toiminnassa maailmanlaajuinen avoin poolijärjestelmä, jonka puitteissa kuormalavojen laatu ja tunnusmerkit pysyvät muuttumattomina, mikä mahdollistaa kuormalavojen vaihdon. EPAL pyrkii lisäksi estämään näiden kuormalavojen väärentämisen.
- (iv) PHZ:lla ei ole edellä ii kohdassa tarkoitettua käyttöoikeutta. Se korjasi vuonna 2014 eurolavoja, jotka oli varustettu EPAL-tavaramerkillä, ja piti niitä edelleen liikkeessä.

2.2.1 EPAL vaatii tässä menettelyssä, siltä osin kuin kassaatiovaiheen kannalta on olennaista, tuomioistuinta:

- toteamaan, että PHZ syyllistyy tavaramerkin loukkaukseen tai on menetellyt oikeudenvastaisesti korjaamalla ja pitämällä liikkeessä korjattuja kuormalavoja, jotka on alun perin laskettu liikkeelle EPAL-tavaramerkillä varustettuna
- määräämään uhkasakon uhalla lopetettavaksi EPAL-tavaramerkillä varustettujen kuormalavojen korjaamisen ja pitämisen edelleen liikkeessä.

EPAL väittää tässä yhteydessä, tiivistetysti esitettynä, että PHZ ei ole pelkästään korjannut EPALin tavaramerkillä varustettuja kuormalavoja vaan myös pitänyt niitä edelleen liikkeessä. **[alkup. s. 3]**

2.2.2 Rechtbank (alioikeus) hyväksyi nämä vaatimukset siltä osin kuin ne koskivat eurolavojen pitämistä edelleen liikkeessä, mutta hylkäsi pelkkää eurolavojen korjaamista koskevat vaatimukset.¹

2.2.3 Gerechthof (ylioikeus) pysytti rechtbankin tuomio siltä osin kuin PHZ määrättiin lopettamaan välittömästi tuomion tiedoksiannon jälkeen pysyvästi sellaisten korjaamiensa EPAL-tavaramerkillä varustettujen kuormalavojen pitäminen edelleen liikkeessä, joiden korjauksissa tehdyt muutokset eivät ole merkitykseltään vähäisiä Benelux-Gerechthofin (Benelux-maiden tuomioistuin) Valeo-tuomiossa tarkoitetulla tavalla, edellä mainittu uhkasakon uhalla. Gerechthof kumosi rechtbankin tuomion muilta osin ja hylkäsi EPALin muut vaatimukset.² Gerechthofin perustelut voidaan, siinä määrin kuin niillä on kassaatioasian kannalta merkitystä, tiivistää seuraavasti.

Asiassa ei ole valitettu rechtbankin määräämästä kiellosta siltä osin kuin se koskee PHZ:n itse korjaamien kuormalavojen pitämistä liikkeessä ja korjaukset ovat Benelux-Gerechthofin Valeo-tuomiossa tarkoitettuja ”muita kuin merkitykseltään vähäisiä muutoksia”. (tuomion 3.2 kohta)

Eurolavat, joista käsiteltävässä asiassa on kyse, on laskenut liikkeelle tavaramerkin haltija tai sen suostumuksella joku muu. Kun otetaan huomioon tähän asiaan vielä sovellettavan 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen N:o 207/2009 (yhteisötavaramerkkiasetus) 13 artikla, EPAL voi siten kieltää tavaroiden pitämisen edelleen liikkeessä vain, jos sillä on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden pitämistä edelleen liikkeessä, erityisesti jos kuormalavoihin on tehty niiden liikkeelle laskemisen jälkeen muutoksia tai huononnuksia. (tuomion 3.6 kohta)

¹ [–]

² [–]

EPAL tarkensi muutoksenhakumenettelyn yhteydessä antamassaan lausumassa, että yhteisötavaramerkkiasetuksen 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu muutos on korjausta edeltävä kuormalavojen rikkoutuminen, ei itse korjaus. EPAL ei (siten) enää pidä korjaamista muutosten tekemisenä kuormalavoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että loukkausta koskevaa vaatimusta ei voida hyväksyä sillä perusteella, että tavaroissa olisi yhteisötavaramerkkiasetuksen 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja muutoksia, koska ei ole väitetty eikä ilmennyt, että PHZ olisi käynyt kauppaa rikkoutuneilla kuormalavoilla (tuomion 4.2–4.3 kohta).

EPAL katsoo, että yhteisötavaramerkkiasetuksen 13 artiklassa tarkoitettu perusteltu aihe on silti olemassa, koska alkuperän osoittamiseen ja laadunvarmistukseen liittyviä EPAL-tavaramerkin tehtäviä ei enää voida taata, kun korjauksia tekee joku muu kuin käyttöluvan haltija (tuomion 4.4 ja 4.7 kohta).

Tavaramerkin haltija voi vastustaa tavaroiden pitämistä edelleen liikkeessä, jos sillä on tähän perusteltua aihetta ja edelleen liikkeessä pitäminen loukkaa tai voi loukata tavaramerkin tehtäviä (tuomion 4.5 kohta).

Alkuperän osoittamiseen liittyvää tehtävää loukataan muun muassa silloin, kun tavaramerkkiä käytetään jälleenmyyjän mainoksessa siten, että voi syntyä mielikuva siitä, että jälleenmyyjän ja tavaramerkin haltijan (tässä tapauksessa EPAL ja/tai sen jäsenet) välillä on kaupallinen yhteys, erityisesti, että jälleenmyyjän yritys kuuluu tavaramerkin haltijan jakeluverkostoon tai että näiden kahden yrityksen välillä on erityinen suhde. PHZ käy kauppaa ostamallaan kuormalavoilla. Se myy siten käytettyjä tavaroita ja sen asiakkaiden on oletettava olevan tästä tietoisia. PHZ ilmoittaa tämän myös [alkup. s. 4] sivustollaan, jolla on EPAL-tavaramerkillä varustetun kuormalavan kuva. Olosuhteet eivät ole senluonteisia, että voitaisiin väittää, että luodaan mielikuva, että yhtäältä PHZ:n ja toisaalta EPALin tai sen jäsenten välillä olisi taloudellinen yhteys, eikä myöskään, että PHZ:n sivusto vahingoittaisi vakavasti tavaramerkin mainetta. (tuomion 4.9 kohta)

EPALin yhteismerkin tehtävänä on taata, että tavarat ovat peräisin EPALin jäseneltä tai käyttöluvan haltijalta (eli niillä on alkuperäinen alkuperä), millä taataan niiden laatu ensimmäisen liikkeelle laskemisen ajankohtana. Tavaramerkin tehtävänä ei ole taata laatua myöhemmässä vaiheessa eikä myöskään sitä, että kolmannet eivät tekisi tavaroihin korjauksia. Näin ollen yhteismerkkiin vedoten ei voida vaatia, että kun kuormalavat on tavaramerkin haltijan suostumuksella laskettu liikkeelle, niitä saisivat korjata vain tavaramerkin haltijan jäsenet ja käyttöluvan haltijat tiettyjen standardien mukaisesti, jotta laadun säilyminen ensimmäisen liikkeelle laskemisen jälkeen varmistettaisiin. Toisin kuin EPAL väittää, alkuperän osoittamiseen liittyvä tehtävä ei siten ole uhattuna siinä tapauksessa, että korjauksia tekee joku muu kuin käyttöluvan haltija eikä eurolavojen tasaista

laatua siten voida taata tavaroiden pysyessä edelleen liikkeessä (tuomion 4.10 kohta)

Edellä mainitusta syystä myöskään laadun takaamiseen ja investointiin liittyvää tehtävää ei loukata. Lisäksi on huomattava, että EPALin kannasta, jonka mukaan PHZ:n suorittamat korjaukset eivät ole tavaraan tehtyjä muutoksia, seuraa, että PHZ:n pitäessä korjatut kuormalavat edelleen liikkeessä näitä tavaramerkin tehtäviä ei loukata, koska kuormalavoihin ei (siis) ole tullut korjauksen seurauksena muutoksia eikä niitä näin ollen voida pitää aiempaa heikkolaatuisempina eikä niiden siten voida myöskään katsoa vahingoittavan EPAL-tavaramerkin mainetta. (tuomion 4.11 kohta)

EPALin toissijaiset väitteet, joiden mukaan kaikki jonkun muun kuin käyttöluvan haltijan tekemät korjaukset ovat merkitykseltään vähäistä suurempia muutoksia, ovat sisäisesti ristiriitaisia eikä niillä edellä esitetyn valossa ole merkitystä. (tuomion 4.13 kohta)

Koska se, että PHZ pitää tavaroita edelleen liikkeessä, ei loukkaa eikä voi loukata mitään EPAL-tavaramerkin tehtävää, yhteisötavaramerkkiasetuksen 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua perusteltua aihetta ei ole. (tuomion 4.14 kohta) EPALin tavaramerkkioikeus on asiassa käsiteltävien eurolavojen osalta siten sammunut. (tuomion 5.1 kohta)

EPAL on toissijaisesti perustanut vaatimuksensa oikeudenvastaisen menettelyn olemassaoloon. EPAL on perustellut tätä vaatimusta sillä, että käymällä kauppaa sellaisilla EPAL-tavaramerkein varustetuilla kuormalavoilla, jotka eivät täytä EPAL-järjestelmän vaatimuksia, PHZ loukkaa tätä järjestelmää. Oikeudenvastaiseen menettelyyn perustuva vaatimus pohjautuu siten olennaisesti väitteeseen, että PHZ käyttää EPAL-tavaramerkkiä, joten nämä vaatimukset jakavat tavaramerkkioikeuteen perustuvien vaatimusten kohtalon. (tuomion 5.3 kohta)

3. Valitusperusteiden arviointi

3.1.1 Valitusperusteiden 1 kohta koskee EPALin väitettä, jonka mukaan sillä on perusteltua aihetta vastustaa kuormalavojen pitämistä edelleen liikkeessä, koska niihin on tehty muutoksia tai huononnuksia.

Valitusperusteiden 1.1.1 ja 1.1.2 alakohdassa väitetään gerechtshofin jättäneen huomiotta (tuomion 4.2 kohta), että EPAL on esittänyt, että sillä on tähän perusteltu aihe, nimittäin EPAL-järjestelmän ylläpito ja valvonta sekä sen heikentämisen estäminen. Näissä alakohdissa väitetään lisäksi gerechtshofin jättäneen huomiotta EPALin väitteen, jonka mukaan kaikkia PHZ:n (tai jonkun muun [alkup. s. 5] kuin käyttöluvan haltijan) suorittamia korjauksia on pidettävä merkitykseltään vähäistä suurempina. EPALin väite, jonka mukaan tavaraan syntyy muutos, kun se rikkoontuu ennen korjausta,

ei näiden alakohtien mukaan muuta sitä, että jokaista PHZ:n suorittamaa korjausta on pidettävä merkitykseltään vähäistä suurempana muutoksena.

Valitusperusteiden 1.1.3 alakohta koskee gerechtshofin tuomion 4.3 kohdassa esitettyä arviointia ja sisältää (tiivistetysti esitettynä) näkemyksen, että tavaroissa voi olla muutos, vaikka ne eivät olekaan rikkoutuneet.

Valitusperusteiden 1.1.4 alakohdassa väitetään gerechtshofin jättäneen tuomion 4.3 kohdassa huomiotta EPALin väitteen, jonka mukaan PHZ:n suorittama rikkoutuneiden kuormalavojen korjaus ei poista rikkoutumisessa syntyntä muutosta.

Valitusperusteiden 1.1.5 alakohdassa väitetään gerechtshofin jättäneen tuomion 4.13 kohdassa huomiotta, että vakiintuneesta oikeuskäytännöstä seuraa, että asianosaisen esittämiä toissijaisia väitteitä ei voida sivuuttaa pelkästään sillä perusteella, että ne ovat ristiriidassa kyseisen asianosaisen ensisijaisten väitteiden kanssa.

3.1.2 Valitusperusteiden 2 kohdassa väitetään gerechtshofin tehneen arvioinnissaan (tuomion 4.5 kohta) oikeudellisen virheen siltä osin kuin se lähti siitä, että tavaramerkin haltija voi vastustaa tavaroiden pitämistä edelleen liikkeessä vasta, jos (i) sillä on tähän perusteltua aiheutta ja lisäksi (ii) edelleen liikkeessä pitäminen voi loukata tavaramerkin tehtäviä. Jos tavaramerkin haltijalla on perusteltua aiheutta vastustaa tavaroiden pitämistä edelleen liikkeessä, kyseinen liikkeessä pitäminen loukkaa myös tavaramerkin tehtäviä. Tämän valitusperusteen mukaan kyse ei siis ole kahdesta edellytyksestä, joiden on täyttyttävä erikseen.

3.1.3 Valitusperusteiden 3.1 alakohdassa väitetään ensiksikin gerechtshofin jättäneen huomiotta (tuomion 4.9 kohta), että sen, joka käy kauppa kunnostetuilla tavaroilla, on kaupankäynnissä lähtökohtaisesti tehtävä kaikki kohtuudella mahdollinen, jotta käy ilmi, että kyse on kunnostetuista tuotteista. Gerechtshof on lisäksi jättänyt huomiotta, että mielikuva yhtäältä PHZ:n ja toisaalta EPALin tai sen jäsenten välisestä kaupallisesta yhteydestä voi syntyä paitsi kyseisiä tavaroita koskevalla mainonnalla myös niiden pitämällä kaupan ja kaikella muulla sellaisen merkin käytöllä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki. Tällöin merkitystä voi olla esimerkiksi sillä, estetäänkö tavaroihin tehtävin merkinnöin sellaisen virheellisen mielikuvan syntyminen, että tavaramerkin haltijan ja kyseisen kolmannen välillä olisi taloudellinen yhteys. Valitusperusteiden tässä alakohdassa viitataan Benelux-Gerechtshofin Valeo-tuomioon³, unionin

³ Benelux-Gerechtshof 6.11.1992, [–] [asiat A 89/1 ja A 91/1]

tuomioistuimen tuomioon asiassa Viking Gas v. Kosan Gas⁴ ja Hoge Raadin tuomioon asiassa Kool v. Primagaz⁵.

3.1.4 Valitusperusteiden 3.2 alakohta koskee gerechtshofin arviointia (tuomion 4.10 kohta), jonka mukaan tavaramerkin tehtävänä ei ole taata laatua ensimmäisen liikkeelle laskemisen jälkeen eikä se myöskään takaa, että kolmannet eivät suorita tavaraan korjauksia, ja jonka mukaan yhteismerkin perusteella ei ole mahdollista vaatia, että kun kuormalavat on tavaramerkin haltijan suostumuksella saatettu markkinoille, niitä saisivat laadun ylläpitämiseksi ensimmäisen liikkeelle laskemisen jälkeen korjata vain tietyt (oikeus)henkilöt – EPALin jäsenet ja käyttöluvan haltijat – tiettyjen standardien mukaisesti.

Valitusperusteiden 3.2.1 alakohdassa väitetään gerechtshofin jättäneen huomiotta, että EPAL-tavaramerkin tehtävät **[alkup. s. 6]** eivät liity laatuun pelkästään ensimmäisen liikkeelle laskemisen yhteydessä vaan erityisesti myös sen jälkeen. Tämä johtuu tavaroiden luonteesta, sillä ne ovat keskenään vaihtokelpoisia, ne on tarkoitettu käytettäväksi (toistuvasti) uudelleen ja niitä kuormataan usein erittäin voimakkaasti. Tämän valitusperusteen mukaan kuormalavojen valmistukselle ja korjaukselle on siten asetettava tiukkoja vaatimuksia, ja käyttäjien on voitava luottaa siihen, että kuormalavat täyttävät nämä vaatimukset.

Valitusperusteiden 3.2.2 alakohdassa väitetään, että gerechtshof on tuomion 4.10 kohdan viimeisen virkkeen yhteydessä jättänyt huomiotta sen, että EPAL on esittänyt, että jo pelkästään sen tavaramerkillä varustettujen, PHZ:n korjaamien kuormalavojen pitäminen edelleen liikkeessä loukkaa EPALin tavaramerkkioikeutta. EPAL on nimittäin esittänyt, että jos PHZ haluaa korjata eurolavoja mutta ei halua liittyä EPALiin, PHZ:n on poistettava ja/tai ylimalattava EPAL-tavaramerkit, jotta yleisölle on selvää, että kyse on kunnostetuista kuormalavoista. Tämän valitusperusteen mukaan EPALin yhteismerkki voidaan poistaa heikentämättä tuotteen käytettävyyttä tai ulkoasua.

Valitusperusteiden 3.2.3 alakohdassa väitetään gerechtshofin jättäneen huomiotta (tuomion 4.10 kohta) yhteismerkin luonteen ja ominaispiirteet. EPAL-yhteismerkin säännöstössä määrätään sekä siitä, mitä vaatimuksia EPALin jäsenille asetetaan, että siitä, miten EPALin jäsenet saavat käyttää tavaramerkkiä. Tämän valitusperusteen mukaan EPAL-yhteismerkillä on kuin onkin tehtävä taata tavaroiden laatu ensimmäisen liikkeelle laskemisen jälkeen. Valitusperusteiden 3.2.3 alakohdassa väitetään, että gerechtshof teki alkuperän ilmoittamista koskevan tehtävän osalta oikeudellinen virheen hyväksyessään kannan, jonka mukaan tällä tehtävällä on merkitystä vain

⁴ Unionin tuomioistuin 14.7.2011, asia C-46/10, ECLI:EU:C:2011:485

⁵ Hoge Raad 5.1.2018, ECLI:NL:HR:2018:10

ensimmäisen liikkeelle laskemisen yhteydessä mutta ei sen jälkeen. Valittajan mukaan yhteisötavaramerkkiasetuksen 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kyse on nimittäin luonnollisesti tavaroiden pitämisestä edelleen liikkeessä sen jälkeen, kun ne on saatettu markkinoille.

3.1.5 Valitusperusteiden 4 kohta kohdistuu gerechtshofin arvioon (tuomion 5.3 kohta), jonka mukaan EPALIN vaatimukset, siltä osin kuin ne perustuvat oikeudenvastaiseen tekoon, pohjautuvat olennaisesti väitteeseen, että PHZ käyttää EPAL-tavaramerkkiä, joten nämä vaatimukset jakavat tavaramerkkioikeuteen perustuvien vaatimusten kohtalon. Valitusperusteiden 4.1 alakohdan mukaan gerechtshof on jättänyt huomiotta sen, että EPAL on esittänyt, että PHZ ei suorita korjauksia niille asetettujen tiukkojen laatustandardien ja eritelmien mukaisesti ja välttää muut EPAL-jäsenille asetetut velvoitteet mutta myy lavoja kuitenkin eurolavoina. Näin toimiessaan PHZ saa hyötyä EPALin ja EPAL-järjestelmän jäsenten kustannuksella, syyllistyy niitä kohtaan vilpilliseen kilpailuun ja horjuttaa EPAL-yhteisöä ja sen järjestelmää. Tämän valitusperusteen mukaan gerechtshof on perusteettomasti jättänyt tutkimatta, onko tämä kauppatapa vilpillinen yhteismerkin haltijaa EPALia kohtaan.

3.2.1 Valitusperusteiden kaikki kohdat 4 kohtaa lukuun ottamatta koskevat siten kysymystä siitä, voiko EPAL vetoamalla yhteismerkkiinsä (tähän menettelyyn vielä sovellettavan eli vuonna 2009 annetun) yhteisötavaramerkkiasetuksen 13 artiklan 2 kohdan nojalla vastustaa sitä, että PHZ, joka ei ole EPALin jäsen eikä käyttöluvan haltija, pitää EPAL-tavaramerkein varustettuja kuormalavoja edelleen liikkeessä, siltä osin kuin PHZ on korjannut nämä kuormalavat.

3.2.2 Yhteisötavaramerkkiasetuksen 13 artiklan 2 kohdan mukaan, luettuna yhdessä saman artiklan 1 kohdan kanssa, vastustaminen on mahdollista vain, jos EPALilla on siihen perusteltua aihetta, mistä kyseisen säännöksen mukaan on kyse erityisesti silloin [alkup. s. 7], kun tavaroihin tehdään muutoksia tai huononnuksia sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeelle.

3.2.3 Unionin tuomioistuin ei ole vielä ottanut kantaa kysymykseen siitä, antaako se, että joku muu kuin käyttöluvan haltija pitää korjattuja, tavaramerkillä varustettuja tuotteita edelleen liikkeessä, tavaramerkin haltijalle perustellun aiheen vastustaa tavaroiden pitämistä edelleen liikkeessä tavaramerkkiä käyttäen (, ja jos näin on, millä edellytyksin).

3.2.4 Tämän keskeisen kysymyksen yhteydessä herää ensiksikin kysymys, onko tavaramerkin tehtäviä – alkuperän ilmoittamista ja laadun takaamista sekä tiedottamiseen, investointiin ja mainontaan liittyviä tehtäviä⁶ – koskevalla järjestelmällä, jonka unionin tuomioistuin otti tavaramerkin antaman suojan

⁶ Ks. viimeksi unionin tuomioistuin 19.9.2013, asia C-661/11, ECLI:EU:C:2013:577 (Martin Y Paz v. Depuydt)

laajuutta varten käyttöön tulkitessaan (erityisesti) tavaramerkkidirektiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa, merkitystä myös sovellettaessa yhteisötavaramerkkiasetuksen 13 artiklan 2 kohtaa, ja jos näin on, onko tällöin kyse käsitteen ”perusteltu aihe” tulkinnasta vai lisävaatimuksesta, jotta tavaramerkin haltija voi menestyksellisesti vastustaa tavaroiden pitämistä edelleen liikkeessä. Lisäksi herää kysymys, voidaanko ”perustellun aiheen” aina katsottava olevan olemassa olosuhteissa, joissa tavaroiden pitäminen edelleen liikkeessä loukkaa tai voi loukata yhtä tai useampaa näistä tehtävistä.

3.2.5 On ajateltavissa, että tavaramerkin haltijan mahdollisuus vastustaa korjattujen tavaroiden pitämistä edelleen liikkeessä riippuu siitä, (a) ovatko tuotteet senluonteisia, että niiden kunnostamiselle on esimerkiksi turvallisuussyistä asetettava tiukat tekniset vaatimukset ja (b) onko korjauksessa kyse tavaraan tehtävästä muutoksesta, joka on merkitykseltään vähäinen tai vähäistä suurempi (kuten Benelux-Gerechtshofin oikeuskäytännön mukaan oli Beneluxin aiemman lainsäädännön aikana⁷). Kyse on siis siitä, onko tavaroiden tai suoritettun korjauksen luonteella merkitystä arvioitaessa perustellun aiheen olemassaoloa.

3.2.6 Tässä yhteydessä herää myös kysymys, onko erityisillä olosuhteilla, kuten esillä olevassa tapauksessa edellä 2.1 kohdan ii ja iii alakohdassa esitetyillä olosuhteilla, mahdollisesti merkitystä arvioitaessa perustellun aiheen olemassaoloa.

3.2.7 Kun otetaan huomioon unionin tuomioistuimen asiassa Viking Gas v. Kosan Gas antama tuomio⁸, on mahdollisesti katsottava, että perusteltu aihe on olemassa, jos tavaramerkkiä käytetään tavalla, jolla luodaan mielikuva siitä, että tavaramerkin haltijan (tai sen käyttöluvan haltijoiden) ja tavaroita liikkeessä pitävän osapuolen välillä on taloudellinen yhteys, ja erityisesti siitä, että jälkimmäinen kuuluu tavaramerkin haltijan jakeluverkostoon tai että näiden osapuolten välillä on erityinen suhde. Toisaalta kyseisen tuomion perusteella on mahdollisesti arvioitava, että perusteltua aihetta ei ole silloin, jos korjauksen jälkeen ilmoitetaan selvästi, että korjausta ei ole tehnyt tavaramerkin haltija tai sen käyttöluvan haltija. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi tekemällä kuormalavoihin asianmukainen merkintä ja/tai poistamalla tavaramerkki. Tässä yhteydessä on mahdollisesti merkityksellistä, voidaanko **[alkup. s. 8]** tavaramerkki poistaa helposti heikentämättä kuormalavojen teknistä kuntoa tai niiden käytettävyyttä.

3.2.8 Koska esillä olevassa asiassa on kyse yhteismerkistä, esiin nousee kysymys, päteekö edellä esitettyihin kysymyksiin annettava vastaus täysimääräisesti tai osittain myös yhteismerkkiin. Tässä yhteydessä on merkityksellistä, että,

⁷ Benelux-tuomioistuin 6.11.1992, [– –] [asiat A 89/1 ja A 91/1] (Automotive v. Valeo)

⁸ Unionin tuomioistuin 14.7.2011, asia C-46/10, ECLI:EU:C:2011:485

toisin kuin vuonna 201[7] annetussa EU-tavaramerkkiasetuksessa (2017/1001), vuonna 2009 annetussa yhteisötavaramerkkiasetuksessa ei säädetä tarkastusmerkistä, joten yhteisötavaramerkkiasetusta on ehkä tulkittava siten, että kun huomioon otetaan myös kyseisen asetuksen 67 artiklaan sisältyvät käyttömääräykset, yhteisömerkki antaa tai voi antaa ensimmäisen liikkeelle laskemisen yhteydessä (eli tavaramerkin haltijan tai sen jäsenen myydessä tuotteen) annettavaa takuuta laajemman laatutakuun.

3.2.9 Koska unionin tuomioistuin ei ole aikaisemmin vastannut näihin oikeuskysymyksiin ja vastaukset ovat tärkeitä esillä olevan asian ratkaisemiseksi, Hoge Raad esittää unionin tuomioistuimelle seuraavassa muotoillut ennakkoratkaisukysymykset.

[– –] [asian käsittelyn lykkääminen]

4 [– –]

[– –] [menettelyyn liittyviä tietoja]

5. Ennakkoratkaisukysymykset

1.

(a) Edellyttääkö menestyksellinen vetoaminen yhteisötavaramerkkiasetuksen 13 artiklan 2 kohtaan, että kyseisten tavaramerkillä suojattujen tavaroiden pitäminen edelleen liikkeessä loukkaa tai voi loukata yhtä tai useampaa edellä 3.2.4 kohdassa tarkoitettua tavaramerkin tehtävää?

(b) Jos ensimmäisen kysymyksen a kohtaan vastaan myöntävästi, onko tällöin kyseessä vaatimus, joka asetetaan ”perustellun aiheen” olemassaolon lisäksi?

(a) Onko yhteisötavaramerkkiasetuksen 13 artiklan 2 kohtaan aina mahdollista vedota menestyksellisesti jo sillä perusteella, että yhtä tai useampaa ensimmäisen kysymyksen a kohdassa tarkoitettua tavaramerkin tehtävää loukataan?

2.

(a) Voidaanko yleisesti todeta, että tavaramerkin haltija voi yhteisötavaramerkkiasetuksen 13 artiklan 2 kohdan perusteella vastustaa tavaroiden pitämistä edelleen liikkeessä sen tavaramerkillä varustettuna, jos joku muu kuin tavaramerkin haltija tai siltä suostumuksen korjaamiseen saaneet henkilöt on korjannut näitä tavaroita?

(b) Jos toisen kysymyksen a kohtaan vastataan kieltävästi, riippuuko yhteisötavaramerkkiasetuksen 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettun perustellun aiheen olemassaolo sen jälkeen, kun tavaramerkin haltijan tai sen suostumuksella jonkun muun markkinoille saattamat tavarat on korjannut kolmas osapuoli, tavaroiden [alkup. s. 9] luonteesta tai suoritetun korjauksen luonteesta (siten kuin on tarkemmin selitetty edellä 3.2.5 kohdassa) taikka muista olosuhteista, kuten esillä olevan tapauksen erityisistä olosuhteista, jotka on esitetty 2.1 kohdan ii ja iii alakohdassa?

3.

(a) Onko poissuljettua, että tavaramerkin haltija voi yhteisötavaramerkkiasetuksen 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettulla tavalla vastustaa kolmannen osapuolen korjaamien tavaroiden pitämistä edelleen liikkeessä, jos tavaramerkkiä käytetään tavalla, joka ei voi luoda mielikuvaa siitä, että tavaramerkin haltijan (tai sen käyttöluvan haltijoiden) ja tavaroita edelleen liikkeellä pitävän osapuolen välillä on taloudellinen yhteys, esimerkiksi jos tavaramerkin poistamisen ja/tai tavaroihin tehtyjen täydentävien merkintöjen vuoksi on korjauksen jälkeen selvää, että korjausta ei ole suorittanut tavaramerkin haltija tai sen käyttöluvan haltija taikka näiden suostumuksella joku muu?

(b) Onko tässä yhteydessä merkitystä sillä, voidaanko tavaramerkki poistaa helposti heikentämättä tavaroiden teknistä laatua tai niiden käyttökelpoisuutta?

4.

Onko vastattaessa edellä esitettyjen kysymyksiin merkitystä sillä, onko kyseessä yhteisötavaramerkkiasetuksessa tarkoitettu yhteismerkki, ja jos on, mikä merkitys?

6. Päätös

[--]

[--] [Hoge Raad esittää edellä ilmoitetut kysymykset ja lykkää asian käsittelyä]

[--] [loppulauseke] [alkup. s. 10]

Tuomion allekirjoitus

[--]