

Antopäivä

Nro

09.03.2021

0388

MUUTOKSENHAKIJAT SodaStream International B.V.
Soda-Club (CO2) SA
MySoda Oy

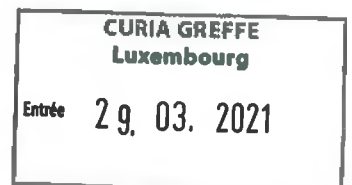
VASTAPUOLET MySoda Oy
SodaStream International B.V.
Soda-Club (CO2) SA

ASIA Tavaramerkin loukkausta koskeva riita

KORKEIMMAN OIKEUDEN RATKAISU

Oikeudenkäynnin kohde

1. Asiassa on kysymys tavaramerkinhaltijan tai hänen suostuksellaan jonkun muun jäsenvaltiossa markkinoille saattamien hiilidioksidipullojen uudelleentäyttäjän ja jälleenmyyjän oikeudesta poistaa pulloista merkinhaltijan tavaramerkillä varustettu etiketti ja korvata se omalla etiketillään. Kysymys on Euroopan unionin tavaramerkkien (EU-tavaramerkki) osalta Euroopan unionin tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009, sellaisena kuin se on ollut



Toimituskirjan saaja

Maksutta

Euroopan unionin tuomioistuim

23.3.2016 voimaan tulleella asetuksella (EU) 2015/2424 muutettuna (EU-tavaramerkkiasetus), 13 artiklan 2 kohdan sekä Euroopan unionin tavaramerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 (uusi EU-tavaramerkkiasetus) 15 artiklan 2 kohdan tulkinnasta. Kysymys on kansallisten tavaramerkkien osalta jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (tavaramerkkidirektiivi) 7 artiklan 2 kohdan sekä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436 (uusi tavaramerkkidirektiivi) 15 artiklan 2 kohdan tulkinnasta.

2. Tulkinnanvaraista on, sovelletaanko hiilidioksidipullojen uudelleentäyttäjän ja jälleenmyyjän menettelyyn niin sanottuja Bristol-Myers Squibb -edellytyksiä (tuomio 11.7.1996, yhdistetyt asiat C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, Bristol-Myers Squibb ym.), jotka ovat kehittyneet Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä arvioitaessa tavaroiden uudelleen pakkaamista erityisesti lääkkeiden rinnakkaistuonnissa. Kysymys on erityisesti edellä mainittuihin edellytyksiin kuuluvan niin sanotun välttämättömyysedellytyksen soveltumisesta eli siitä, voiko tavaramerkin haltija estää pullojen jälleenmyynnin, mikäli merkinhaltijan etiketin poistaminen ja uuden etiketin lisääminen ei ole välttämätöntä uudelleentäytettyjen pullojen saattamiseksi markkinoille jäsenvaltiossa.

3. Tulkinnanvaraista on tällöin ensinnäkin se, arvioidaanko tavaramerkinhaltijalla olevaa perusteltua aihetta vastustaa uudelleenpakattujen tuotteiden jälleenmyyntiä jäsenvaltiossa samoin edellytyksin siitä riippumatta, onko menettelyssä kyse toisesta jäsenvaltiosta hankittujen tuotteiden rinnakkaistuonnista vai samassa jäsenvaltiossa alun perin markkinoille saatettujen tavaroiden uudelleen pakkaamisesta. Lisäksi tulkinnanvaraista on se, onko hiilidioksidipullojen uudelleen täyttäjän menettelyä pidettävä unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä tarkoitettuna tuotteen uudelleen pakkaamisena, joka käsittää myös uuden etiketin kiinnittämisen.

4. Jos välttämättömyysedellytystä sovelletaan, tulkinnanvaraista on edelleen, mikä merkitys välttämättömyysedellytyksen täyttymisen kannalta on arvioitavana olevien tuotteiden eli hiilidioksidipullojen käyttötarkoituksella eli sillä, että ne on tarkoitettu uudelleen täytettäväksi. Tältä osin selvää ei ole myöskään se, voidaanko uudelleen täyttäjän tekemää etikettien säännönmukaista vaihtamista pitää tuotteiden markkinoille saattamiseksi välttämättömänä sillä perusteella, että osassa uudelleen täytettäväksi palautuvista pulloista alkuperäinen etiketti saattaa olla vaurioitunut, tai mikäli se on jo aiemmin korvattu jonkun muun uudelleen täyttäjän kuin pullon alun perin liikkeeseen laskeneen tavaramerkinhaltijan etiketillä.

Asian kannalta merkitykselliset tosiseikat

Vireillä oleva asia

5. Soda-Club (CO2) SA (jäljempänä yhdessä SodaStream International B.V:n kanssa SodaStream) on kansallisten tavaramerkkien numero 70211 SODASTREAM ja numero 77984 SODASTREAM haltija. Lisäksi Soda-Club (CO2) SA on EU-tavaramerkin numero 87957 SODA-CLUB haltija. SodaStream International B.V. on EU-tavaramerkkien numero 295923 SODASTREAM, numero 1039965 SODASTREAM ja numero 1246511 SODASTREAM haltija. Edellä mainitut rekisteröidyt merkit SODASTREAM ja SODA-CLUB kattavat sekä hiilidioksidin että kysymyksessä olevat pullot.

6. SodaStream myy Suomessa SodaStream-merkkisiä juomien hiilihapotuslaitteita. Laitteiden myyntipakkauksiin sisältyy muun ohella uudelleentäytettävissä oleva alumiinirunkoinen hiilidioksidipullo, johon on kaiverrettu SodaStreamin tavaramerkki SODASTREAM tai SODA-CLUB. Hiilidioksidipulloon on lisäksi kiinnitetty tavaramerkillä SODASTREAM tai SODA-CLUB varustettu etiketti. SodaStream tarjoaa kyseisiä hiilidioksidipulloja täytettyinä myös erikseen.

7. MySoda Oy myy Suomessa MySoda-merkkisiä juomien hiilihapotuslaitteita pakkauksissa, joihin ei sisälly hiilidioksidipulloa. MySoda Oy on kesäkuusta 2016 lukien myynyt ja markkinoinut Suomessa täytettyjä hiilidioksidipulloja, jotka ovat yhteensopivia muun ohella sen omien sekä SodaStreamin

hiilihapotuslaitteiden kanssa. Osa näistä pulloista on ollut uudelleentäytettyjä SodaStreamin alun perin markkinoille laskemia, edellä kuvailtuja hiilidioksidipulloja.

8. Vastaanotettuaan jälleenmyyjien välityksellä kuluttajilta tyhjänä palautuneet SodaStreamiltä peräisin olevat hiilidioksidipullot MySoda Oy on ensin poistanut niissä olleen SodaStreamin etiketin. Pullojen uudelleentäyttämisen jälkeen se on varustanut ne omalla etiketillään siten, että hiilidioksidipulloissa olleet kaiverukset, mukaan lukien SodaStreamin tavaramerkki SODASTREAM tai SODA-CLUB ovat jääneet näkyviin.

9. MySoda Oy on käyttänyt kysymyksessä olevissa pulloissa kahta eri etikettiä:

- vaaleanpunaisessa etiketissä on ollut näkyvillä suurilla kirjaimilla esitettyä vastaajan logo MY SODA sekä teksti ”suomalaista hiilidioksidia hiilihapotuslaitteisiin”. Pienellä kirjaskoolla kirjoitettujen tuotetietojen yhteydessä on ollut viittaus pullon täyttäneeseen yhtiöön, jonka nykyinen toiminimi on MySoda Oy, ja lisätietojen osalta MySoda Oy:n internetsivustolle;

- valkoisessa etiketissä on ollut suurilla kirjaimilla sana hiilidioksidia viidellä eri kielellä. Pienellä kirjaskoolla kirjoitettujen tuotetietojen yhteydessä on ollut viittaus pullon täyttäneeseen yhtiöön, nykyiseltä toiminimeltään My-

Soda Oy, sekä maininta siitä, ettei yhtiöllä ole yhteyttä pullon alkuperäiseen toimittajaan tai tämän yritykseen tai tavaramerkkiin, jotka ovat näkyvissä pullossa. Lisätietojen osalta on viitattu MySoda Oy:n internetsivustolle.

10. SodaStream ei ole antanut MySoda Oy:lle suostumustaan edellä kuvattuun menettelyyn.

11. Hiilidioksidipulloja on Suomessa saatavana vähittäismyyntiliikkeissä sekä niin sanottuna hyllytavarana että myymälöiden infopisteissä tai kassoilla. SodaStream tai MySoda Oy eivät itse tarjoa hiilidioksidipullojaan suoraan kuluttajille omien liikkeidensä kautta.

12. SodaStream on kanteessaan vaatinut ensisijaisesti sen vahvistamista, että MySoda Oy on Suomessa loukannut SodaStreamin edellä mainittuja tavaramerkkejä käyttämällä niitä luvatta elinkeinotoiminnassaan markkinoimalla ja myymällä niillä merkittyjä uudelleentäytettyjä hiilidioksidipulloja,

(i) joihin on kiinnitetty lisäksi MySoda Oy:n oma tavaramerkki ilman SodaStreamin lupaa ja joihin kuuluvat alkuperäiset etiketit on korvattu uusilla etiketeillä, tai

(ii) joihin kuuluvat alkuperäiset etiketit on korvattu uusilla etiketeillä.

SodaStream on lisäksi vaatinut loukkaavaksi katsottavan menettelyn kieltämisestä sekä esittänyt tavaramerkin loukkauk-

seen perustuvaa hyvitystä ja vahingonkorvausta koskevat vaatimukset.

Markkinaoikeuden välituomio 5.9.2019

13. Markkinaoikeus on ratkaissut välituomiollaan SodaStreamin vahvistus- ja kieltovaatimukset. Markkinaoikeus on hyväksynyt SodaStreamin vaatimukset siltä osin kuin MySoda Oy on edellä selostetuain tavoin käyttänyt vaaleanpunaisia etikettejä ja hylännyt vaatimukset valkoisten etikettien osalta.

14. Markkinaoikeus on todennut, että SodaStreamin tavaramerkkien tuottama yksinoikeus oli sammunut sen alun perin liikkeelle laskemien hiilidioksidipullojen osalta. Asiassa oli siten kysymys siitä, oliko SodaStreamilla asiaan sovellettavissa säännöksissä tarkoitettu perusteltu aihe vastustaa MySoda Oy:n menettelyä.

15. Markkinaoikeus ei ole soveltanut arvioinnissaan SodaStreamin vetoamia niin sanottuja Bristol-Myers Squibb -edellytyksiä sillä perusteella, että arvioitavana olevassa asiassa ei ole ollut kysymys rinnakkaistuonnista vaan yhden jäsenvaltion sisäisestä menettelystä. Sen sijaan markkinaoikeus on tukeutunut ratkaisussaan unionin tuomioistuimen ratkaisuun asiassa Viking Gas (C-46/10, EU:C:2011:485).

16. Markkinaoikeus on katsonut asiassa jääneen näyttämättä, että MySoda Oy:n menettely muuttaisi tai huonontaisi hiilidioksidipulloa tai sen sisältöä, että MySoda Oy:n menettelystä aiheutuisi siihen liittyvien turvallisuusriskien vuoksi haittaa SodaStreamin maineelle tai että SodaStreamille olisi aiheutunut sellaista vahinkoa, jonka perusteella sillä olisi ollut perusteltu aihe vastustaa MySoda Oy:n menettelyä.

17. Markkinaoikeus on katsonut, ettei MySoda Oy ollut myöskään luonut virheellistä mielikuvaa sen ja SodaStreamin välisestä taloudellisesta yhteydestä siltä osin kuin MySoda Oy oli käyttänyt valkoisia etikettejä.

18. Markkinaoikeus on sen sijaan katsonut, että vaaleanpunaisen etiketin käyttö oli ollut omiaan luomaan tavanomaisesti valistuneessa ja kohtuullisen tarkkaavaisessa keski-vertokuluttajassa mielikuvan siitä, että SodaStreamin ja MySoda Oy:n välillä olisi jonkinlainen taloudellinen yhteys. Markkinaoikeus on katsonut, että hallitsevassa asemassa olleella MySoda Oy:n logolla varustettu etiketti oli muun ohella myyntiolosuhteet huomioon ottaen ollut omiaan synnyttämään hiilidioksidipulloa tarkastelevassa kuluttajassa kuvan, että hiilidioksidipullo oli peräisin MySoda Oy:ltä. SodaStreamilla oli siten tältä osin perusteltu aihe vastustaa MySoda Oy:n menettelyä.

Valitukset Korkeimmassa oikeudessa

19. SodaStream ja MySoda Oy ovat hakeneet muutosta markkina-oikeuden välituomioon. Korkein oikeus on myöntänyt molemmille osapuolille valitusluvan. Valitusten perusteella Korkeimmassa oikeudessa on kysymys siitä, onko SodaStreamilla perusteltu aihe vastustaa MySoda Oy:n menettelyä.

20. SodaStream vetoaa olennaisesti siihen, että sen tavaramerkillä varustetun ja hiilidioksidipullon alkuperää osoittavan etiketin poistaminen ja korvaaminen MySoda Oy:n etiketillä jo sellaisenaan muodostaa perustellun aiheen vastustaa MySoda Oy:n menettelyä. SodaStreamin mukaan kysymys on sellaisesta tuotteen uudelleen merkitsemisestä, joka jo lähtökohtaisesti vaarantaa tavaramerkin alkuperän osoittamistehävän ja johon tulee näin ollen soveltaa uudelleen pakkaamista koskevia, unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä määritettyjä Bristol-Meyers Squibb -edellytyksiä, ainakin välttämättömyyedellytystä. SodaStream katsoo, että sillä on oikeus vastustaa MySoda Oy:n menettelyä, koska etiketin vaihtaminen ei ole välttämätöntä uudelleen täytettyjen hiilidioksidipullojen markkinoille saattamiseksi. Pullon uudelleen täyttäjän tiedot on mahdollista esittää merkinhaltijan oikeuksiin vähemmän puuttuvalla tavalla, esimerkiksi pulloon kiinnitettävässä tarrassa. SodaStream vetoaa perusteltuna aiheena lisäksi muun ohella MySoda Oy:n menettelystä johtuvaan virheelliseen mielikuvaan sen ja MySoda Oy:n välisestä taloudellisesta yhteydestä.

21. MySoda Oy katsoo, etteivät Bristol-Myers Squibb -edellytykset tule sovellettaviksi jäsenvaltion sisäistä kauppaa koskevassa tilanteessa eikä uudelleen täytettyyn hiilidioksidipulloon kiinnitetyn etiketin vaihtaminen rinnastu rinnakkaistuonnissa myytävän alkuperäisen ja ensimmäisen kerran kuluttajalle myytävän tuotteen uudelleen pakkaamiseen. Etiketin korvaaminen ei vaaranna tavaramerkin tehtävää pullon alkuperän osoittajana, koska kohdeyleisö käsittää, että etiketti osoittaa yksinomaan pullossa olevan hiilidioksidin alkuperää sekä pullon täyttäjää ja pullossa oleva kaiverrus pullon alkuperää. MySoda Oy katsoo, että etiketin vaihtaminen uudelleen täytetyn pullon markkinoille saattamiseksi on joka tapauksessa välttämätöntä, koska pullon uudelleen täyttäjää koskevien tietojen ilmoittaminen pulloon kiinnitettävässä tarrassa saattaisi aiheuttaa kuluttajien ja jälleenmyyjien keskuudessa sekaannusta pullon viimeksi täyttäneestä ja siitä vastuussa olevasta tahosta. Lisäksi jälleenmyyjille on olennaista, että pullossa on vain yksi viivakoodi. Etiketin vaihtaminen on MySoda Oy:n mukaan välttämätöntä myös siksi, että osassa SodaStreamin liikkeeseen laskemista pulloista alkuperäinen etiketti saattaa olla vaurioitunut tai irronnut. MySoda Oy väittää, että sen menettely vastaa Suomessa alalla vakiintuneesti noudatettavaa käytäntöä, jonka mukaisesti myös SodaStream itse menettelee. MySodan mukaan sen uudelleen täytettävistä pulloista irrottamat, edellisten uudelleen täyttäjien etiketit voivat olla myös muun kuin

pullon alun perin liikkeeseen laskeneen ja siihen kaiverretun tavaramerkin haltijan etikettejä.

Sovellettavat säännöt

Unionin oikeus

22. EU-tavaramerkkiasetuksen 13 artiklan ja uuden EU-tavaramerkkiasetuksen 15 artiklan 1 kohdan mukaan EU-tavaramerkki ei oikeuta haltijaa kieltämään tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille Euroopan talousalueella tätä tavaramerkkiä käyttäen. Artiklojen 2 kohdan mukaan mitä 1 kohdassa säädetään, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aiheutta vastustaa tavaroiden pitämistä edelleen liikkeessä, erityisesti milloin tavaroihin tehdään muutoksia tai huononnuksia sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeelle.

23. Tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan sekä sitä asiallisesti vastaavan uuden tavaramerkkidirektiivin 15 artiklan 1 kohdan mukaan tavaramerkin haltija ei saa kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille yhteisössä tätä tavaramerkkiä käyttäen. Artiklan 2 kohdan mukaan mitä 1 kohdassa säädetään, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aiheutta vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle, erityisesti milloin tavaroihin tehdään muu-

toksia tai niitä huononnetaan sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeelle.

Kansalliset säännöt

24. Kansallisten tavaramerkkien osalta sovellettavan Suomen tavaramerkkilain 9 §:n 1 momentin mukaan tavaramerkin haltija ei saa kieltää merkin käyttämistä tavaroissa, jotka hän tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille Euroopan talousalueella kyseistä merkkiä käyttäen. Pykälän 2 momentin mukaan sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, tavaramerkin haltija saa kieltää merkin käyttämisen tavaroissa, jos tavaramerkin haltijalla on perusteltu syy vastustaa tavaroiden myöhempää tarjoamista tai markkinoille saattamista. Tavaramerkin haltija voi kieltää merkin käyttämisen erityisesti, jos tavaroiden kuntoa on muutettu tai laatua heikennetty sen jälkeen, kun ne on saatettu markkinoille. Kansallinen säännös perustuu tavaramerkkidirektiivin 7 artiklaan sekä uuden tavaramerkkidirektiivin 15 artiklaan.

25. Väitetyn loukkauksen ajallisen keston perusteella asiaan tulee sovellettavaksi myös 31.8.2016 saakka voimassa ollut tavaramerkkilain 10 a § (1715/1995) sekä 30.4.2019 saakka voimassa ollut tavaramerkkilain 8 § (616/2016), jotka vastaavat asiallisesti voimassa olevan tavaramerkkilain edellä kuvattua säännöstä.

Ennakkoratkaisupyyntöön tarve

26. Korkeimman oikeuden käsiteltävänä on tavaramerkin loukkausta koskeva asia, jossa perustellun ratkaisun antaminen edellyttää tavaramerkin tuottamien oikeuksien sammumista koskevien EU-tavaramerkkiasetusten sekä tavaramerkkidirektiivien säännösten tulkintaa. Unionin oikeudessa ei ole yksityiskohtaista sääntelyä niistä edellytyksistä, joiden perusteella tavaramerkin haltijalla on perusteltu aihe vastustaa markkinoille saatettujen tavaroiden myöhempää kaupan pitämistä. Myöskään unionin tuomioistuimen perusteltua aihetta koskevasta oikeuskäytännöstä ei ilmene selvää vastausta tässä asiassa esillä oleviin kysymyksiin.

Ensimmäisen, toisen ja kolmannen kysymyksen tausta

27. Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan ainakin rinnakkaistuotujen lääkkeiden uudelleenpakkaaminen, mikä käsittää myös uuden etiketin lisäämisen, aiheuttaa lähtökohtaisesti vaaraa tavaramerkin alkuperätakuulle ja siten vahingoittaa tavaramerkin ydinsisältöä (tuomio 23.4.2002, Boehringer Ingelheim ym., C-143/00, 29-30 kohta, tuomio 26.4.2007, Boehringer Ingelheim ym., C-348/04, 28-30 kohta). Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan merkinhaltija voi kieltää uudelleen pakattujen tuotteiden myynnin, ellei jälleenmyyjä osoita, että menettely täyttää niin sanotut Bristol-Myers Squibb -edellytykset (tuomio 26.4.2007, Boehringer Ingelheim ym., C-348/04, EU:C:2007:249, 52-53 kohta).

Tavaramerkin haltija voi siten kieltää tuotteen uudelleen pakkaamisen, ellei uudelleen pakkaaminen ole välttämätöntä rinnakkaistuotujen tuotteiden myymiseksi ja ellei tavaramerkinhaltijan laillisia intressejä turvata (esim. tuomio 23.4.2002, Boehringer Ingelheim, C-143/00, EU:C:2002:246, 34 kohta).

28. Unionin tuomioistuin on antanut ohjeita perustellun aiheen arviointiin silloin, kun samassa jäsenvaltiossa liikkeeseen laskettujen kaasupullojen uudelleen täyttäjäksi oli kiinnittänyt pulloihin omat etikettinsä (tuomio 14.7.2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485). Unionin tuomioistuin on ratkaisussaan viitannut siihen, että perusteltu aihe vastustaa uudelleen täyttäjän menettelyä voi olla olemassa muun ohella silloin, kun tavaramerkin käytöllä luodaan mielikuva siitä, että tavaramerkin haltijan ja pullon uudelleen täyttäjän välillä on taloudellinen yhteys (kohta 37). Unionin tuomioistuin ei ole kuitenkaan tässä yhteydessä viitannut sen uudelleen pakkaamista koskevaan oikeuskäytäntöön eikä Bristol-Myers Squibb -edellytyksiin.

29. Unionin tuomioistuimen tähänastisen oikeuskäytännön perusteella ei ole selvää, sovelletaanko välttämättömyysedellytystä samassa jäsenvaltiossa markkinoille saatettujen tuotteiden uudelleen pakkaamiseen. Edellä viitattu Viking Gas -tuomio eroaa arvioitavana olevasta asiasta muun ohella siltä osin, että ensin mainitussa ratkaisussa oli kyse tilanteesta, jossa kaasupulloista ei ollut poistettu tai pei-

tetty pullon alun perin liikkeeseen laskeneen tavaramerkin haltijan siihen kiinnittämiä tavaramerkkejä. Unionin tuomioistuin on pitänyt tätä seikkaa merkityksellisenä, koska se näytti sulkevan pois sen, että kyseiset pakkausmerkinnät muuttaisivat pulloja siten, että niillä salattaisiin pullojen alkuperä (kohta 41). Arvioitavana olevassa asiassa hiilidioksidipullojen uudelleen täyttäjällä on kuitenkin poistanut tavaramerkin haltijan tavaramerkillä varustetun etiketin ja korvannut sen omalla etiketillään. Sekä alkuperäinen etiketti että uudelleen täyttäjän etiketti on peittänyt suurimman osan pullon pinnasta ja jättänyt paljaaksi ainoastaan pullon yläosan ja kaulan, johon on kaiverrettu muun ohella pullon alkuperäisen liikkeelle laskijan tavaramerkki.

30. Selvää ei ole myöskään se, onko pääasiassa kysymyksessä olevan kaltaista tavaramerkin haltijan etiketin poistamista ja uuden etiketin kiinnittämistä tuotteeseen pidettävä edellä viitatussa unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä tarkoitettuna uudelleen pakkaamisena, joka käsittää myös etiketin lisäämisen. Tulkinnanvaraista on, mikä merkitys tältä osin on kysymyksessä olevan tavaran eli hiilidioksidipullon käyttötarkoituksella ja sillä, että jälleenmyyjän tarjoama tuote koostuu sekä tavaramerkin haltijalta peräisin olevasta pullosta että sen uudelleen täyttäjältä peräisin olevasta hiilidioksidista. Epäselvää on, voiko tältä osin olla ratkaisevaa se, mikäli kohdeyleisön katsotaan käsittävän etiketin viittaavan yksinomaan hiilidioksidin alkuperään, vaikka tavaramerkin haltija olisi hiilidioksidipulloa alun perin

liikkeeseen laskettaessa kiinnittänyt tavaramerkillä varustetun etiketin pulloon myös pullon alkuperän osoittamiseksi.

Neljännän kysymyksen tausta

31. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu, että uudelleenmerkintää suorittavan on käytettävä sellaisia rinnakkaiskaupan mahdollistavia keinoja, joilla puututaan mahdollisimman vähän tavaramerkin ydinsisältöön. Kun alkuperäisissä etiketeissä olevat merkinnät ovat sinänsä määräjäsenvaltiossa voimassa olevien tuotteiden merkintää koskevien sellaisten sääntöjen mukaisia, joiden perusteella niihin on kuitenkin lisättävä täydentäviä tietoja, ei ole tarpeen poistaa ja uudelleen kiinnittää tai korvata alkuperäisiä etikettejä. Tällöin voi riittää kysymyksessä oleviin pulloihin kiinnitettävä pelkkä tarra, jossa mainitaan lisätiedot (tuomio 11.11.1997, Loendersloot, C-349/95, EU:C:1997:530, 46 kohta). Oikeuskäytännössä on edelleen katsottu, ettei välttämättömyyedellytys täyty, jos menettelyllä pyritään yksinomaan tavoittelemaan kaupallista etua (tuomio 12.10.1999, Upjohn, C-379/97, EU:C:1999:494, 44 kohta).

32. Uudelleen täytettyjä hiilidioksidipulloja tarjottaessa kuluttajille on annettava hiilidioksidipullon uudelleen täyttäjää koskevat tiedot. Mikäli hiilidioksidipullon etiketin vaihtamista arvioidaan Bristol-Myers Squibb -edellytysten perusteella, tähänastisen oikeuskäytännön perusteella ei ole selvää, voidaanko ja millä tavoin välttämättömyyedelly-

tyksen täyttymistä arvioitaessa ottaa huomioon nyt kysymyksessä olevien tavaroiden käyttötarkoitus. Kysymyksessä olevat hiilidioksidipullot on tarkoitettu useita kertoja uudelleen täytettäväksi ja myytäväksi, mikä on omiaan huonontamaan niihin kiinnitettyjen alkuperäisten etikettien kuntoa. Tulkinanvaraista on, voiko tavaramerkin haltijan pulloon kiinnittämän etiketin rikkoutuminen tai irtoaminen tai se, mikäli joku toinen uudelleen täyttäjäksi on jo aiemmin korvanut alkuperäisen etiketin omallaan, olla sellainen seikka, jonka perusteella etiketin vaihtamista tai korvaamista uudelleen täyttäjän etikettiin voidaan pitää välttämättömänä uudelleen täytetyn pullon markkinoille saattamiseksi.

Ennakkoratkaisukysymykset

33. Korkein oikeus on varattuaan asianosaisille tilaisuuden lausua ennakkoratkaisupyynnön sisällöstä päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää Euroopan unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

1. Sovelletaanko Euroopan unionin tuomioistuimen uudelleenpakkaamista ja -merkintää rinnakkaistuontitilanteessa koskevassa oikeuskäytännössä määritettyjä niin sanottuja Bristol-Myers Squibb -edellytyksiä ja erityisesti niin sanottua välttämättömyyedellytystä myös silloin, kun on kysymys jäsenvaltiossa tavaramerkin haltijan tai hänen suostumuksellaan liikkeeseen laskettujen tavaroiden uudelleenpakkaami-

sesta tai -merkinnästä samassa jäsenvaltiossa tapahtuvaa jälleenmyyntiä varten?

2. Kun tavaramerkin haltija on hiilidioksidia sisältävän pullon liikkeeseen laskiessaan varustanut sen tavaramerkilään, joka on sekä kiinnitetty pullon etikettiin että kaiverrettu pullon kaulaan, sovelletaanko edellä mainittuja Bristol-Myers Squibb -edellytyksiä ja erityisesti niin sanottua välttämättömyysedellytystä silloin, kun kolmas täyttää pullon jälleenmyyntiä varten uudelleen hiilidioksidilla, poistaa siitä alkuperäisen etiketin ja korvaa sen omilla tunnuksillaan varustetulla etiketillä samalla, kun pullon liikkeellelaskijan tavaramerkki on edelleen näkyvissä pullon kaulassa olevassa kaiveruksessa?

3. Voidaanko edellä kuvatussa tilanteessa katsoa, että tavaramerkin sisältävän etiketin poistaminen ja korvaaminen lähtökohtaisesti vaarantaa tavaramerkin tehtävän pullon alkuperän osoittajana, vai onko uudelleenpakkaamista ja -merkintää koskevien edellytysten soveltumisen kannalta merkitystä sillä, mikäli

- kohdeyleisön katsotaan käsittävän, että etiketti viittaa yksinomaan pullon sisällä olevan hiilidioksidin alkuperään (ja siten pullon uudelleen täyttäjään); tai

- kohdeyleisön katsotaan käsittävän etiketin viittaavan ainakin osaltaan myös pullon alkuperään?

4. Mikäli hiilidioksidipullojen etiketin poistamista ja korvaamista arvioidaan välttämättömyysedellytyksen mukaisesti, voiko tavaramerkin haltijan liikkeeseen laskemiin pulloihin kiinnittämien etikettien satunnainen rikkoutuminen tai irtoaminen taikka niiden irrottaminen tai korvaaminen jo jonkun aiemman uudelleentäyttäjän toimesta, olla sellainen

seikka, jonka perusteella etikettien säännönmukaista korvaamista uudelleen täyttäjän etiketillä voidaan pitää välttämättömänä uudelleen täytettyjen pullojen markkinoille saatamiseksi?

Saatuana ennakkoratkaisun Korkein oikeus antaa asiassa tuomion.

Vahvistetaan Korkeimman oikeuden sinetillä ja esittelijän allekirjoituksella.



Sanna Holkeri

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Sippo, Hirvelä, Uusitalo, Tammi-Salminen ja Tapani. Esittelijä on ollut esittelijäneuvos Holkeri.