

# Tunnistetiedot poistettu

Käännös C-567/18 – 1

**Asia C-567/18**

## **Ennakkoratkaisupyyntö**

### **Jättämispäivä:**

7.9.2018

### **Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin:**

Bundesgerichtshof (Saksa)

### **Ennakkoratkaisupyyntöpäätöksen tekemispäivä:**

26.7.2018

### **Kantaja ja Revision-valittaja:**

Coty Germany GmbH

### **Vastaaja ja Revision-valittajan vastapuoli:**

Amazon Services Europe S.a.r.l.

Amazon FC Graben GmbH

### **Vastaaja:**

Amazon Europe Core S.a.r.l.

Amazon EU S.A.R.L.

---

**BUNDESGERICHTSHOF**

**VÄLIPÄÄTÖS**

[– –]

asiassa

Coty Germany GmbH, [– –] Mainz,

kantaja ja Revision-valittaja,

[– –]

vastaan

1. Amazon Services Europe S.a.r.l., [– –] Luxemburg,  
vastaaja ja Revision-valittajan vastapuoli,
2. Amazon Europe Core S.a.r.l., [– –] Luxemburg,  
vastaaja,
3. Amazon FC Graben GmbH, [– –] Graben,  
vastaaja ja Revision-valittajan vastapuoli,
4. Amazon EU S.A.R.L., [– –] Luxemburg,  
vastaaja,

[– –] **[alkup. s. 2]**

Bundesgerichtshofin (liittovaltion ylin tuomioistuin) ensimmäinen riita-asiain jaosto on [– –] päättänyt seuraavaa:

- I. Asian käsittelyä lykätään.
- II. Euroopan unionin tuomioistuimelle esitetään seuraava ennakkoratkaisukysymys yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, 24.3.2009, s. 1) 9 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2017/1001 (EUVL L 154, 16.6.2017, s. 1) 9 artiklan 3 kohdan b alakohdan tulkinnasta:

Onko henkilöllä, joka varastoi tavaramerkkioikeutta loukkaavia tavaroita kolmannen osapuolen puolesta tietämättä oikeudenloukkauksesta, hallussaan nämä tavarat niiden tarjoamista tai markkinoille saattamista varten, jos yksinomaan kolmas osapuoli – mutta ei kyseinen henkilö itse – aikoo tarjota niitä tai saattaa ne markkinoille?

Perustelut:

- 1 A. Kantaja myy hajuvesiä. Vastaajat kuuluvat Amazon-konserniin. Vastaajan 1 kotipaikka on Luxemburg; vastaajan 3 kotipaikka on Saksan Graben, jossa sillä on tavaravarasto. **[alkup. s. 3]**

2

- 2 Kantaja väittää, että sillä on käyttö lupa, joka koskee tavaroiden ”perfumery, essential oils, cosmetics” suojaan oikeuttavaa EU-tavaramerkkiä N:o 876874 DAVIDOFF (jäljempänä kanteen kohteena oleva tavaramerkki), ja että sillä on valtuudet käyttää tavaramerkkioikeuksia omissa nimissään.
- 3 Vastaaja 1 antaa amazon.de-verkkosivuston kohdassa ”Amazon-Marketplace” ulkopuolisille tarjoajille mahdollisuuden esittää myyntitarjouksia. Kauppasopimukset näin myydyistä tavaroista tehdään ostajien ja ulkopuolisten tarjoajien välillä. Ulkopuolisilla tarjoajilla on mahdollisuus osallistua ”Versand durch Amazon” -ohjelmaan, jossa Amazon-konserniin kuuluvat yhtiöt varastoivat tavarat ja tavaroiden lähettämisen hoitavat ulkopuoliset palveluntarjoajat.
- 4 Kantajan koeostaja tilasi 8.5.2014 amazon.de-verkkosivustolta myyjän OE (jäljempänä myyjä) merkinnällä ”Versand durch Amazon” tarjotun hajuveden ”Davidoff Hot Water EdT 60 ml”. Versand durch Amazon -ohjelman mukaisesti vastaaja 1 oli antanut tämän myyjän tavaroiden varastoimisen vastaajan 3 tehtäväksi. Kantajan esitettyä loukkauksen poistamista koskevan kehotuksen perusteenaan se, että kyseisiä tavaroita koskevat oikeudet eivät olleet sammuneet, myyjä antoi pidättäytymissitoumuksen seuraamuksen uhalla.
- 5 Kantaja vaati 2.6.2014 päivätyssä kirjeessä vastaajaa 1 luovuttamaan myyjän kaikki Davidoff Hot Water EdT 60 ml -hajuvedet. Vastaaja 1 lähetti kantajaa edustaville asianajajille lähetysnumerolla (shipment reference) TT0034894719 varustetun paketin, joka sisälsi 30 kappaletta kyseistä hajuvettä. Sen jälkeen kun toinen vastaajien konserniin kuuluva yhtiö oli ilmoittanut, että lähetetyistä 30 pakkauksesta 11 oli lähtöisin toisen myyjän varastosta, kantaja vaati vastaajaa 1 ilmoittamaan tämän toisen myyjän nimen ja osoitteen, **[alkup. s. 4]** koska 30 hajuvesipakkauksesta 29 pakkauksen oikeudet eivät olleet sammuneet. Vastaaja 1 ilmoitti tämän jälkeen, että enää ei ollut mahdollista todeta, mistä varastosta mainitut 11 pakkausta olivat lähtöisin.
- 6 Kantaja katsoo vastaajan 1 ja vastaajan 3 toiminnan loukkaavan tavaramerkkioikeutta ja on esittänyt vastaajalle 1 loukkauksen poistamista koskevan kehotuksen asianajajansa kirjeellä.
- 7 Mikäli Revision-asteen tuomioistuin pitää vaatimuksia merkityksellisinä, kantaja on vaatinut, että

I. vastaaja 1 ja vastaaja 3

1. velvoitetaan sakon uhalla olemaan elinkeinotoiminnassa varastoimatta tai lähettämättä tuotemerkin ”Davidoff Hot Water” hajuvesiä Saksan liittotasavallassa markkinoille saattamista varten taikka olemaan antamatta näitä hajuvesiä varastoitaviksi tai lähetettäväksi markkinoille saattamista varten, jos tuotteita ei ole saatettu markkinoille tavaramerkinhaltijan toimesta tai tavaramerkinhaltijan suostumuksella kolmansien osapuolten toimesta Saksassa, jossakin muussa Euroopan

unionin jäsenvaltiossa ja jossakin muussa Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimusvaltiossa;

toissijaisesti velvoitetaan edellä kuvatulla tavalla tuotemerkin ”Davidoff Hot Water EdT 60 ml” hajuvesien osalta;

toissijaisesti velvoitetaan edellä kuvatulla tavalla niiden tuotemerkin ”Davidoff Hot Water EdT 60 ml” hajuvesien osalta, jotka myyjä OE toimitti tai joita ei voida katsoa kellekään toiselle myyjälle kuuluviksi;

2. [vaatimus saada tietoja tiettyjen hajuvesien toimittajasta] [– –];  
[toissijainen vaatimus valaehtoisen lausuman antamisesta] [– –];
3. [vaatimus saada tietoja tiettyjen varastoitujen hajuvesien valmistusnumeroista] [– –] **[alkup. s. 5]** [– –];  
[toissijainen vaatimus valaehtoisen lausuman antamisesta] [– –];

II. vastaaja 1 velvoitetaan maksamaan kantajalle 1973,90 euroa, johon lisätään viisi prosenttiyksikköä peruskorkoa suurempi korko 24.10.2014 lukien.

- 8 Landgericht (alueellinen alioikeus) hylkäsi kanteen. Kantajan valitus ei menestynyt [– –]. Kantaja vaatii edelleen vaatimustensa hyväksymistä Revision-valituksella, jonka jaosto salli ja jonka hylkäämistä vastaajat vaativat.
- 9 B. Kantajan Revision-valituksen menestyminen riippuu yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 207/2009 (jäljempänä yhteisön tavaramerkistä annettu asetus) 9 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja Euroopan unionin tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 2017/1001 (jäljempänä EU-tavaramerkistä annettu asetus) 9 artiklan 3 kohdan b alakohdan tulkinnasta. Ennen ratkaisun antamista muutoksenhaussa on näin ollen lykättävä asian käsittelyä ja esitettävä Euroopan unionin tuomioistuimelle ennakkoratkaisupyyntö SEUT 267 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdan ja kolmannen kohdan mukaisesti.
- 10 I. Toisen asteen tuomioistuin katsoi, että kanne voidaan ottaa tutkittavaksi, mutta piti kannetta perusteettomana todeten seuraavaa:
- 11 Mainitun tuomioistuimen mukaan vastaaja 3 ei ole tekijänä vastuussa pidättäytymisestä niiden hajuvesien osalta, joita se säilytti myyjän ja muiden toimittajien puolesta. Vastaaja 3 ei sen mukaan itse käyttänyt kanteen kohteena olevaa tavaramerkkiä. Se ei myöskään varastoinut hajuvesiä tarjotakseen niitä itse tai saattaakseen ne markkinoille vaan se ainoastaan toimi myyjän puolesta. Vastuu tavaramerkkiloukkauksen tekijäkumppanina tai osallisena ei mainitun tuomioistuimen mukaan tule kysymykseen, koska ei ole havaittavissa, että vastaaja 3 olisi tiennyt siitä, että oikeudet eivät olleet sammuneet. Vastaajalla 3 ei ole välillistä vastuuta, koska kantaja ei esimerkiksi **[alkup. s. 6]** ole esittänyt, että

vastaajalle 3 olisi annettu tieto oikeudenloukkauksesta. Vastaajalla 3 ei myöskään ole kolmantena osapuolena velvollisuutta vaadittujen tietojen antamiseen.

- 12 Toisen asteen tuomioistuimen mukaan vastaaja 1 ei myöskään ole vastuussa pidättäytymisestä eikä tietojen antamisesta. Se ei pitänyt hallussaan eikä lähettänyt riidan kohteena olevia tavaroita. Sillä ei ole ”häiritsijävastuuta”, koska se ei ole laiminlyönyt kantajan viittauksesta seuraavia todentamisvelvollisuuksia.
- 13 II. Kanne voidaan ottaa tutkittavaksi (ks. kohta B.II.1). Kantajan Revision-valituksen menestyminen riippuu yhteisön tavaramerkkistä annetun asetuksen 9 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja EU-tavaramerkistä annetun asetuksen 9 artiklan 3 kohdan b alakohdan tulkinnasta (ks. kohta B.II.2).
- 14 1. Kanne voidaan ottaa tutkittavaksi. [asiaa koskevia toteamuksia] [– –]
- 15 2. Siltä osin kuin Revision-valituksella haetaan muutosta toisen asteen tuomioistuimen arvioon, jonka mukaan vastaaja 3 ei ole vastuussa tavaramerkkioikeuden loukkaajana, Revision-valituksen menestyminen riippuu yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 9 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja EU-tavaramerkistä annetun asetuksen 9 artiklan 3 kohdan b alakohdan tulkinnasta, joka on tarpeen selvittää.
- 16 a) Koska kantaja nojautuu esittämissään pidättäytymisvaatimuksissa uusimisvaaraan, kanne on perusteltu vain silloin, jos riidanalainen vastaajan 3 menettely oli lainvastainen sekä silloin, kun siihen ryhdyttiin **[alkup. s. 7]**, että silloin, kun Revision-valitus ratkaistaan. Riidanalaisten toimien toteuttamisajankohtana voimassa olleen yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 9 artiklan 2 kohdan b alakohdan korvasi EU-tavaramerkistä annetun asetuksen 9 artiklan 3 kohdan b alakohta 1.10.2017 alkaen. Tähän ei liity käsiteltävänä olevan asian kannalta huomattavia oikeudellisia muutoksia [– –]. Kummankin säännöksen mukaan EU-tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää kolmansilta osapuolilta elinkeinotoiminnassa tavaroiden tarjoaminen tai markkinoille saattaminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten kyseistä tunnusta käyttäen.
- 17 b) Revision-valituksen menestyminen riippuu siitä, tulkitaanko yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 9 artiklan 2 kohdan b alakohtaa ja EU-tavaramerkistä annetun asetuksen 9 artiklan 3 kohdan b alakohtaa siten, että henkilö, joka varastoi tavaramerkkioikeutta loukkaavia tavaroita kolmannen osapuolen puolesta tietämättä oikeudenloukkauksesta, pitää hallussaan näitä tavaroita niiden tarjoamista tai markkinoille saattamista varten, jos yksinomaan kolmas osapuoli – mutta ei kyseinen henkilö itse – aikoo tarjota niitä tai saattaa ne markkinoille.
- 18 aa) Revision-valitus ei menesty, mikäli sillä haetaan muutosta toisen asteen tuomioistuimen arvioon, jonka mukaan vastaaja 3 on varastoinut tavaramerkkioikeutta loukkaavia tavaroita mutta ei kuitenkaan pyri itse yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 9 artiklan 2 kohdan b alakohdassa ja EU-

tavaramerkistä annetun asetuksen 9 artiklan 3 kohdan b alakohdassa edellytettyyn tarkoitukseen eli tarjoamiseen tai markkinoille saattamiseen. [asiaa koskevia toteamuksia]

19 [– –] **[alkup. s. 8]** [– –]

20 [– –]

21 bb) Asian ratkaiseminen riippuu tämän vuoksi siitä, pitääkö henkilö, joka varastoi tavaramerkkioikeutta loukkaavia tavaroita kolmannen osapuolen puolesta tietämättä oikeudenloukkauksesta, näitä tavaroita hallussaan niiden tarjoamista tai markkinoille saattamista varten, jos yksinomaan kolmas osapuoli – mutta ei kyseinen henkilö itse – aikoo tarjota niitä tai saattaa ne markkinoille. Tämä on kysymys, jonka selvittäminen kuuluu Euroopan unionin tuomioistuimelle.

22 Asiaa käsittelevä jaosto katsoo, että ennakkoratkaisukysymykseen on vastattava kieltävästi. Bundesgerichtshof on katsonut patenttioikeuden osalta, että pelkkä patenttia loukkaavien tavaroiden säilyttäminen tai kuljettaminen varastonpitäjän, rahdinkuljettajan tai huolitsijan toimesta ei varsinaisesti tapahdu tarjoamista tai **[alkup. s. 9]** markkinoille saattamista varten patenttilain (Patentgesetz, jäljempänä PatG) 9 §:n toisen virkkeen 1 kohdassa tarkoitettulla tavalla, koska ei ole oikeutettua mitätöidä PatG:n 9 §:ssä tarkoitettuja hallussapitäjän vastuun rajoja saattamalla välitön hallussapitäjä vastuuseen välillisen hallussapitäjän aikomuksesta [– –]. Jaoston mukaan tätä päätelmää voidaan soveltaa tavaramerkkioikeuteen. Näkemyksessä, jossa välillisen hallussapitäjän tapauksessa markkinointiaikomukseen viitaten katsotaan varastonpitäjän, joka ei tiedä oikeudenloukkauksesta, olevan tekijänä vastuussa tavaramerkkioikeutta loukkaavien tavaroiden hallussapidosta, laajennetaan yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 9 artiklan 2 kohdan b alakohdassa ja EU-tavaramerkistä annetun asetuksen 9 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja hallussapitäjän vastuun rajoja [– –].

[– –]