

Asia C-466/20

**Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 98 artiklan 1 kohdan mukainen
ennakkoratkaisupyynnön tiivistelmä**

Jättämispäivä:

25.9.2020

Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin:

Bundesgerichtshof (liittovaltion ylin tuomioistuin, Saksa)

Ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevan päätöksen tekemispäivä:

23.7.2020

Kantaja ja Revision-menettelyn valittaja:

HEITEC AG

Vastajaat ja Revision-menettelyn vastapuolet:

HEITECH Promotion GmbH

RW

Kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian kohde

EU-tavaramerkki – Kolmansien suorittama käyttö – Käytön sallimisesta johtuva tavaramerkin haltijan yksinoikeuden rajoitus – Kysymys siitä, mitä edellytetään käytön sallimisen poissulkemiseksi – Määräaika

Ennakkoratkaisupyynnön kohde ja oikeusperusta

Unionin oikeuden tulkinta, SEUT 267 artikla

Ennakkoratkaisukysymykset

1. Voidaanko direktiivin 2008/95/EY 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 207/2009 54 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 111 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu käytön salliminen sulkea pois paitsi oikeussuojakeinojen käyttämisellä viranomaisessa tai

tuomioistuimessa myös menettelyn kautta ilman viranomaisen tai tuomioistuimen myötävaikutusta?

2. Jos ensimmäiseen kysymykseen vastaan myöntävästi, onko kehoitus, jolla aikaisemman merkin haltija vaatii ennen oikeudenkäynnin aloittamista myöhemmän merkin haltijaa lopettamaan merkin käytön ja sitoutumaan maksamaan sopimussakon, mikäli sopimusta rikotaan, direktiivin 2008/95/EY 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä asetuksen (EY) N:o 207/2009 54 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 111 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun käytön sallimisen poissulkevaa menettelyä?
3. Lasketaanko direktiivin 2008/95/EY 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 207/2009 54 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 111 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu viiden vuoden sallimisajanjakso siinä tapauksessa, että asia on saatettu tuomioistuimen käsiteltäväksi, kanteen nostamisesta tuomioistuimessa vai siitä, kun vastaaja saa kanteen tiedoksi? Onko tässä yhteydessä merkitystä sillä, että vastapuolen tiedoksisaanti kanteesta viivästyy aikaisemman tavaramerkin haltijan syystä yli viiden vuoden määräajan?
4. Sisältääkö direktiivin 2008/95/EY 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä asetuksen (EY) N:o 207/2009 54 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 111 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rajoitus kieltokanteiden lisäksi myös mahdolliset tavaramerkkioikeudelliset seurauskanteet, jotka koskevat vahingonkorvausta, tietojen antamista ja hävittämistä?

Unionin oikeussäännöt, joihin viitataan

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL 2008, L 299, s. 25) 9 artiklan 1 ja 2 kohta sekä Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1) 54 artiklan 1 ja 2 kohta sekä 111 artiklan 2 kohta

Kansalliset säädökset, joihin viitataan

Tavaramerkkilain (Markengesetz) 125 b §:n 2 momentti, 18 ja 19 § sekä 21 §:n 1 ja 2 momentti

Lyhyt kuvaus tosiseikoista ja menettelystä

- 1 Kantaja on EU-sanamerkin HEITEC, jota haettiin 18.3.1998 etuoikeudella 13.7.1991 lukien ja joka rekisteröitiin 4.7.2005, haltija. Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) julisti kyseisen tavaramerkin mitättömäksi 5.6.2018 tekemällään päätöksellä sillä perusteella, että tavaramerkkiä ei ollut

käytetty, ja kantaja valitti tästä päätöksestä. Valituslautakunnan 23.4.2019 tekemästä päätöksestä nostettu kanne on vireillä Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa (asia T-520/19).

- 2 Vastaaja 1, jonka toimitusjohtaja vastaaja 2 on, merkittiin kaupparekisteriin 16.4.2003 nimellä HEITECH Promotion GmbH ja se on siitä lähtien käyttänyt tätä toiminimeä. Se on sellaisen saksalaisen sanamerkin ja kuviomerkin HEITECH PROMOTION haltija, jota on haettu 17.9.2002 ja joka on rekisteröity 4.2.2003 ja jota se on käyttänyt viimeistään 29.11.2004 lukien, ja EU-sanamerkin ja kuviomerkin HEITECH, jota haettiin 6.2.2008 ja joka rekisteröitiin 20.11.2008 ja jota se on käyttänyt viimeistään 6.5.2009 lukien, haltija.
- 3 Vastaaja 1 kysyi 29.11.2004 päivätyllä kirjeellä kantajan edustajilta, olisivatko he suostuneet tekemään rinnakkaiskäyttöä ja aikaisempia oikeuksia koskevan sopimuksen.
- 4 Kantaja sai tietää vastaajan 1 tekemästä HEITECHin rekisteröimistä unionin tavaramerkiksi koskevasta hakemuksesta sisämarkkinoiden harmonisointiviraston 7.7.2008 päivätyllä kirjeellä. Kantaja huomautti 22.4.2009 päivätyllä kirjeellä vastaajaa 1 toiminimen ja tavaramerkin HEITECH käytöstä. Vastaaja 1 ehdotti 6.5.2009 päivätyssä vastauksessaan uudestaan rinnakkaiskäyttöä ja aikaisempia oikeuksia koskevan sopimuksen tekemistä.
- 5 Kannekirjelmä, joka oli päivätty 15.12.2012, saapui 31.12.2012 faksilla Landgericht Nürnberg-Fürthiin (Nürnberg-Fürthin alueellinen tuomioistuin). Landgericht kiinnitti 12.3.2013 kantajan edustajien huomion siihen, että mitään oikeudenkäyntikuluja koskevaa ennakkomaksua ei ollut maksettu eikä toimitettu kannekirjelmän alkuperäiskappaletta.
- 6 Landgerichiin saapui 30.12.2013 kantajan edustajien 12.12.2013 päivätty kirjelmä, jossa oli mukana viivattu shekki oikeudenkäyntikuluja varten sekä uusi 4.10.2013 päivätty kannekirjelmä. Landgericht kiinnitti 14.1.2014 kantajan huomion siihen, että myös 15.12.2012 päivätty kannekirjelmä oli annettava tiedoksi, minkä vuoksi se pyysi alkuperäiskappaleen esittämistä tuomioistuimelle ja vastaajalle. Kyseiset alkuperäiskappaleet saapuivat tuomioistuimeen 22.2.2014. Tuomioistuin kiinnitti 24.2.2014 kantajan huomion siihen, että 22.2.2014 toimitetuissa kanteen alkuperäiskappaleissa esitetyt vaatimukset eivät vastanneet 31.12.2012 faksilla toimitetussa kannekirjelmässä esitettyjä vaatimuksia. Kantaja toimitti alkuperäiskappaleet uudelleen 21.5.2014 jättämällä asiakirjalla. Tuomioistuin oli aloittanut jo 16.5.2014 oikeudenkäyntiä edeltävän kirjallisen menettelyn ja antanut tiedoksi 23.5.2014 tuomioistuimen ottamat jäljennökset faksilla toimitetusta 15.12.2012 päivätyistä kannekirjelmästä.
- 7 Kantaja vaati, että vastaaja 1 veloitetaan lopettamaan toiminimen ”HEITECH Promotion GmbH” käyttäminen liiketoimintansa tunnuksena (liite I), lopettamaan merkkien ”HEITECH Promotion” ja/tai ”HEITECH” kiinnittämisen tavaroihin, tavaroiden ja palvelujen tarjoamisen näillä merkeillä, näiden merkkien käytön

liikepapereissa, verkkosivustoilla tai mainonnassa (liite II), lopettamaan liiketoiminnassa käytetyn internet domainin ”heitech-promotion.de” käyttö tai siirto (liite III) ja poistamaan vastaajan yritys kaupparekisteristä (liite VII). Lisäksi kantaja vaati molempia vastaajia toimittamaan tietoja, maksamaan vahingonkorvauksia, hävittämään tavaroita ja maksamaan kehoitusmenettelystä aiheutuneita kuluja 2 667,60 euroa korkoineen (liitteet IV, V, VI ja VIII).

- 8 Landgericht katsoi, että kantajalla oli oikeus saada vastaajalta 1 1 353,80 euron suuruiset kehoitusmenettelystä aiheutuneet kulut korkoineen, ja hylkäsi kanteen muilta osin. Kantajan valitus ei menestynyt. Revision-valituksessaan, jonka vastaajat vaativat hylkäämään, valittaja esittää edelleen kanteessaan esittämänsä vaatimukset.

Lyhyt esitys ennakkoratkaisupyyntöön perusteluista

- 9 Siltä osin kuin on kyse unionin oikeudesta, riippuu Revision-valituksen menestyminen siitä, ovatko kantajan esiin tuomat – ja ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen käsillä oleviksi toteamat – vaatimukset kantajan EU-tavaramerkin loukkaamisesta (asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan 2 virkkeen b alakohta yhdessä tavaramerkkilain 125 b §:n 2 momentin ja 18 ja 19 §:n kanssa) tavaramerkkilain 21 §:n 1 ja 2 momentin sekä asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 111 artiklan 2 kohdan nojalla rauenneet. Tässä yhteydessä herää kysymyksiä, jotka koskevat direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 111 artiklan 2 kohdan tulkintaa.
- 10 Asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 1 kohdassa säädetään, että EU-tavaramerkin haltijalla, joka on unionissa yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan sallinut myöhemmän EU-tavaramerkin käytön tästä käytöstä tietoisena, ei enää ole oikeutta aikaisemman tavaramerkin perusteella vaatia myöhemmän tavaramerkin julistamista mitättömäksi eikä kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttämistä tavaroille tai palveluille, joissa myöhempää tavaramerkkiä on käytetty, jollei myöhemmän tavaramerkin rekisteröintihakemusta ole tehty vilpillisessä mielessä.
- 11 Lisäksi tavaramerkkilain 21 §:n 1 ja 2 momentissa sekä asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 111 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun myöhemmän merkin käyttö merkitsee käyttöä sen suojan soveltamisalalla, koska näiden säännösten mukaan oikeuden menettäminen voi tapahtua vain myöhemmän merkin suojan alalla, mutta ei sellaisten toimien osalta, jotka jäävät sen suojan alan ulkopuolelle. Rekisteröityä tavaramerkkiä on siis käytettävä sen suojan kattamien tavaroiden ja palvelujen tunnuksena.
- 12 Muutoksenhakutuomioistuimen toteamusten mukaan vastaaja 1 on joka tapauksessa käyttänyt tavaramerkkejään 6.5.2009 lähtien niiden silloisen suojan alalla vaatimuksissa esiin tuotua tapaa vastaavalla tavalla.

- 13 Kantaja oli myös oikeuden menettämiseen vaaditulla tavalla tietoinen siitä, että vastaaja 1 käytti merkkejä. Kantaja tuli tästä tietoiseksi nimittäin vastaajan 1 6.5.2009 päivätyllä kirjeellä. Vastaajan 1 vilpillistä mieltä ei ole näytetty toteen.
- 14 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa kunkin esitetyn kysymyksen osalta seuraavaa:
- 15 Kysymys 1: Direktiivin 2008/95/EY 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 111 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun käytön sallimisen osalta herää kysymys, voidaanko näissä säännöksissä säädetty käytön salliminen sulkea pois paitsi viranomaisen tai tuomioistuimen käsiteltäväksi saatetulla oikeussuojakeinolla myös menettelytavalla, jossa viranomaisen tai tuomioistuin ei puutu asiaan.
- 16 Direktiiviä 89/104 koskevan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan direktiivin 89/104 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu käytön sallimisen käsite, jota ei ole määritelty kodifioidussa unionin oikeudessa, on unionin oikeuden itsenäinen käsite, jota on tulkittava yhtenäisesti. Unionin tuomioistuin lisäsi, että verbillä ”sallia” on yleiskielessä useita merkityksiä, joita ovat muun muassa ”antaa jatkaa” tai ”olla estämättä”, ja se eroaa siten direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta ”suostumuksesta”, joka on ilmaistava tavalla, joka ilmentää varmasti tahtoa luopua oikeudesta. Sallija on passiivinen, koska se luopuu toteuttamasta käytettävissään olevia toimenpiteitä sellaisen tilanteen lopettamiseksi, josta se on tietoinen ja jota ei välttämättä ole toivottu. Käsite ”käytön salliminen” merkitsee sitä, että sallija ei tee mitään tilanteessa, jota se olisi voinut vastustaa. Direktiivin 89/104 9 artiklan 1 kohdan osalta käsitettä ”käytön salliminen” on näin ollen tulkittava siten, että aikaisemman tavaramerkin haltijan ei voida katsoa sallineen sitä, että kolmas on jo kauan ja vakiintuneesti käyttänyt vilpittömästi sellaista tavaramerkkiä, joka on sama kuin kyseisen haltijan tavaramerkki, tavalla, josta kyseinen haltija on jo pitkään tiennyt, jos viimeksi mainitulla ei ole ollut mitään mahdollisuutta vastustaa tätä käyttöä (ks. tuomio 22.9.2011, Budějovický Budvar, C- 482/09, EU:C:2011:605, 37 ja 42–49 kohta).
- 17 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa tältä osin, että kyseisen tuomion saksankielisessä versiossa on mahdollisesti epätarkkuus (49 kohta). Siinä nimittäin sanotaan, että kaikkien hallinnollisten toimien tai tuomioistuintoimien, joihin aikaisemman tavaramerkin haltija on ryhtynyt direktiivin 89/104/EY 9 artiklan 1 kohdassa säädetyn ajanjakson aikana, vaikutuksena on käytön sallimisesta johtuviin rajoituksiin liittyvän määrääjän katkeaminen. Saksan kielen kannalta hallinnollisiin toimiin kuuluu myös menettely, joka tapahtuu ilman viranomaisen tai tuomioistuimen myötävaikutusta. Oikeudenkäyntikielen (englanti) sanamuoto on kuitenkin seuraava:

”the effect of any administrative action or court action initiated by the proprietor of the earlier trade mark within the period prescribed in Article 9 (1) of Directive 89/104 is to interrupt the period of limitation in consequence of acquiescence.”

- 18 Kysymys on siis siitä, voivatko toimenpiteet, joilla estetään käytön salliminen, käsittää paitsi kaikki oikeussuojakeinot viranomaisessa tai tuomioistuimessa (”administrative action or court action”), käsittää myös menettelyn, joka tapahtuu ilman tuomioistuimen tai viranomaisen myötävaikutusta.
- 19 Kysymys 2. Jos kysymykseen 1 vastataan myöntävästi, on ratkaistava, onko kehoitus, jolla aikaisemman merkin haltija ennen oikeudenkäyntimenettelyn aloittamista vaatii myöhemmän merkin haltijaa luopumaan merkin käytöstä ja määrää veloitteen maksaa rikkomisesta sopimusoikeudellinen seuraamus ja uhkaa oikeudenkäynnin aloittamisella, jos tällaiseen sopimukseen ei päästä, katsottava menettelyksi, joka sulkee pois direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä 111 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun käytön sallimisen.
- 20 Kysymys 3. On määritettävä, onko direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 111 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viiden vuoden käytön sallimisen ajanjakson laskemiseksi otettava huomioon tuomioistuimessa käytettävän oikeussuojakeinon yhteydessä tuomioistuimessa nostettava kanne vai se, että vastaaja saa kanteen tiedoksi, ja onko tässä yhteydessä merkitystä sillä, että aikaisemman tavaramerkin haltijan virheen vuoksi vastaajan kanteen tiedoksisaanti lykkäytyy yli viiden vuoden määräajan kulumisen.
- 21 Unionin tuomioistuin on katsonut, että mikä tahansa hallinnollinen toimi tai tuomioistuintoimi, jonka aikaisemman tavaramerkin haltija on tehnyt direktiivin 89/104 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna ajanjaksona, keskeyttää käytön sallimisesta johtuvan oikeudenmenetyksen kannalta merkityksellisen ajanjakson (tuomio 22.9.2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, 49 kohta). On siis kysyttävä, tarkoittaako kanteen nostaminen kanteen nostamista tuomioistuimessa vai sitä, että vastaaja saa sen tiedoksi, ja onko tässä yhteydessä merkitystä sillä, että aikaisemman tavaramerkin haltijan syyksi luettava viivästys johtaa siihen, että vastaaja saa kanteen tiedoksi vasta viiden vuoden määräajan päätyttyä.
- 22 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo, että oikeudenhaltija voi vedota sen jälkeen, kun on esitetty käytön sallimisen vastustamista koskeva oikeudenkäyntiä edeltävä kehoitus tuloksettomana, käytön sallimisen keskeytymiseen vain, jos hän vakavasti esittää vaatimuksensa tuomioistuimessa, ja jos hän kanteen hylkäämisen jälkeen tekee myös valituksen. Muussa tapauksessa oikeudenhaltija voisi välttyä oikeuksiensa menettämiseltä kehoituksilla, jotka toistetaan joka viides vuosi. Tästä syystä esillä olevassa asiassa kantajan kehotuksen jälkeen vastaajille lähettämät tiedonannot, joissa se tuo esiin oikeudellisia seuraamuksia ja ilmaisee, että se on nostanut kanteen, eivät voi poistaa käytön sallimista.
- 23 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa lisäksi, että nyt käsiteltävässä asiassa, jossa siitä huolimatta, että oikeudenhaltija on tosin nostanut kanteen

tuomioistuimessa viiden vuoden kuluessa kehotuksen esittämisestä, tiedoksianto tapahtuu oikeudenhaltijan syyksi luettavan viivästyksen vuoksi kuitenkin vasta viiden vuoden määräajan päätyttyä, on katsottava, että kyseessä on direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 111 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu käytön salliminen.

- 24 Neljäs kysymys: On määritettävä oikeudet, joihin direktiivin 2008/95/EY 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 111 artiklan 2 kohdassa säädetty oikeudenhaltijan oikeudenmenetys ulottuu.
- 25 Direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 kohdan ja asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 1 ja 2 kohdan sanamuodon mukaan aikaisemman merkin haltija ei voi oikeudenmenetyksen yhteydessä vaatia myöhemmän tavaramerkin mitättömäksi julistamista eikä ”kieltää sen käyttöä”. Kyse on siis pääasiallisesti kieltokanteista. Saksan oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin riidatonta, että oikeudenmenetys kattaa myös tavaramerkkioikeudelliset seuraamuskanteet kuten vahingonkorvauskanteet ja tietojen antamista ja hävittämistä koskevat kanteet. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo, että tähän kysymykseen on vastattava myöntävästi.

TYÖASIAKIRJA