

Asia C-421/20

Ennakkoratkaisupyyntö

Jättämispäivä:

8.9.2020

Ennakkoratkaisupyyntön esittänyt tuomioistuin:

Oberlandesgericht Düsseldorf (Saksa)

Ennakkoratkaisupyyntön esittämistä koskevan päätöksen tekemispäivä:

31.8.2020

Valittaja:

Acacia Srl

Vastapuoli:

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

[– –]

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORFIN

VÄLIPÄÄTÖS

Asiassa

ACACIA S.R.L., [– –]

[– –], Italia

vastaaja ja valittaja,

[– –]

vastaan

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, [– –] München,

kantaja ja valituksen vastapuoli,

[– –]

[alkup. s. 2] Oberlandesgericht Düsseldorfin (Nordrhein-Westfalenin osavaltion ylioikeus) siviiliasioita käsittelevä 20. jaosto on osapuolia kuultuaan tehnyt 31.8.2020 seuraavan

välipäätöksen:

I.

Asian käsittelyä lykätään.

II.

Oberlandesgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalenin osavaltion ylioikeus) esittää Euroopan unionin tuomioistuimelle yhteisömallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 (jäljempänä yhteisömalliasetus) 82 artiklan 5 kohdan tulkinnasta

seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

- ”1. Voiko mallin loukkaamista käsittelevä kansallinen tuomioistuin, jonka käsiteltäväksi asia on saatettu yhteisömalliasetuksen 82 artiklan 1 momentin nojalla, soveltaa yhteisömallin loukkaustapauksessa jäsenvaltionsa alueeseen liittyviin vaatimuksiin sen jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä, jonka alueella loukkaamista käsittelevä tuomioistuin sijaitsee (lex fori)?
2. Mikäli ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi: Voiko unionin tuomioistuimen tuomioissa C-24/16, C-25/16 (Nintendo v. BigBen) tarkoitettu 'alkuperäinen loukkauspaikka', jonka avulla määritetään vaatimuksiin sovellettava lainsäädäntö sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista 11.7.2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 864/2007 (Rooma II) (jäljempänä Rooma II-asetus) 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti, sijaita myös siinä jäsenvaltiossa [alkup. s. 3], jossa internetmainonnan kohteena olevat kuluttajat ovat ja jossa mallia loukkaavia tavaroita saatetaan markkinoille yhteisömalliasetuksen 19 artiklassa tarkoitettulla tavalla, kun vain tarjoaminen ja markkinoille saattaminen tässä jäsenvaltiossa riitautetaan, ja myös silloin, kun tarjoamisen ja markkinoille saattamisen taustalla olevat internettarjoukset pantiin alulle toisessa jäsenvaltiossa?”

Perustelut

A)

- 1 Kantaja on ajoneuvojen valmistaja. Se on muun muassa 5.8.2009 haetun ja rekisteröidyn ja 14.1.2010 julkaistun yhteisömallin nro 001598277–0002 haltija (jäljempänä kyseinen malli).

Vastaajana oleva italialainen yritys valmistaa Italiassa ajoneuvojen vanteita ja markkinoi niitä koko Euroopan unionissa. Se myy Saksassa vanteita nimityksellä ”WSP Italy”, muun muassa mallia ”Neptune GT”.

- 2 Kantajan mukaan vastaaja loukkaa sen kyseistä mallia myymällä vanteita Saksassa, kun taas vastaaja vetoaa yhteisömalliasetuksen 110 artiklassa säädettyyn korjauslausekkeeseen.
- 3 Landgericht tuomitsi vastaajan – alueellisesti Saksan liittotasavaltaan rajoitetusti – vaatimuksen mukaisesti pidättymään mallin käytöstä, antamaan tietoja, luovuttamaan tositteita ja toimittamaan tavaroita tuhoamista varten sekä velvoitti tämän maksamaan vahingonkorvausta. Se nojasi kansainvälisen toimivaltansa yhteisömalliasetuksen 82 artiklan 5 kohtaan ja katsoi, että vastaaja on loukannut yhteisömallia, ja sovelsi esitettyihin vaatimuksiin (vahingonkorvaus, tietojenanto, laskujen esittäminen [alkup. s. 4] tositteiden luovuttaminen ja tavaroiden toimittaminen tuhoamista varten) Rooma II-asetuksen 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti Saksan lainsäädäntöä.
- 4 Vastaaja riitauttaa tämän tuomion valituksessaan. Se vetoaa edelleen erityisesti yhteisömalliasetuksen 110 artiklan säännökseen. Lisäksi se katsoo, että kantajan esittämiin vaatimuksiin sovelletaan Rooma II-asetuksen 8 artiklan 2 kohdan nojalla Italian lainsäädäntöä.

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

- 5 Oikeusriidan ratkaisu riippuu ennakkoratkaisukysymyksiin annettavasta vastauksesta. Oikeusriidan kannalta on ratkaisevaa, arvioidaanko kantajan esittämiä vaatimuksia Saksan vai Italian lainsäädännön mukaan. Jaosto katsoo, että asiaa käsittelevä tuomioistuin on yhteisömalliasetuksen 82 artiklan 5 momentin nojalla kansainvälisesti toimivaltainen, että vastaaja on loukannut kyseistä yhteisömallia eikä se voi vedota yhteisömalliasetuksen 110 artiklan säännökseen, koska Euroopan unionin tuomioistuimen 20.12.2017 antamassa tuomiossa (C-397/16 ja C-435/16) säädetyt edellytykset eivät täyty. Saksan lainsäädännön mukaan myös esitetyt vaatimukset vahingonkorvauksesta, tietojen antamisesta, laskujen esittämisestä, tositteiden toimittamisesta ja tavaroiden luovuttamisesta niiden hävittämistä varten ovat päteviä. Vastaaja on esittänyt tätä vastaan italialaisen oikeudellisen asiantuntijalausannon, jonka mukaan kantajalla ei ole Italian oikeuden mukaan oikeutta saada laskuja ja tositteita (nämä vaatimukset eivät kuulu teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY soveltamisalaan ja niitä ei näin ollen ole yhdenmukaistettu). Näin ollen ensimmäisessä oikeusasteessa annettua tuomiota olisi tarvittaessa muutettava, jos vaatimuksiin olisi sovellettava Italian lainsäädäntöä.
- 6 Kantajan mukaan asia kuuluu Rooma II -asetuksen 8 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan vain silloin, kun loukkaustoimet ovat riidanalaisia useissa jäsenvaltioissa. Vain tällöin on esitettävä – kuten tuomiossa Nintendo v. Big Ben

(C-24/16 ja C-25/16) – kysymys siitä, mitä lainsäädäntöä on sovellettava. Unionin tuomioistuimen 5.9.2019 antama tuomio (EuGH C-172/18, AMS Neve) vahvistaa kantajan mukaan tämän näkemyksen. **[alkup. s. 5]** Jos loukkaajan syyksi ei lueta loukkaustoimia useissa jäsenvaltioissa vaan ainoastaan yhdessä maassa – tässä tapauksessa Saksassa – yhteisömalliasetuksen 82 artiklan 5 kohdassa tarkoitettun oikeuspaikan liittäminen aineelliseen oikeuteen, joka ei ole loukkauspaikan tuomioistuimen lex fori, ei ole järkevää. Tässä tapauksessa, jonka kohteena on vain vastaajan Saksassa tapahtuva vanteiden tarjoaminen, markkinoille saattaminen ja maahantuonti, on sovellettava sen valtion lainsäädäntöä, jossa loukkaus tapahtui, eikä sen paikkakunnan lainsäädäntöä, jossa moititun toiminnan taustalla oleva alkuperäinen loukkaustoimi – tässä vanteiden tuotanto ja tarjonta eri jäsenvaltioissa – tapahtui. Näin ollen esitettyihin vaatimuksiin olisi sovellettava Saksan lainsäädäntöä.

- 7 On kuitenkin kyseenalaista, rajoittaako unionin tuomioistuimen 5.9.2019 antama tuomio (C-172/18, AMS Neve) sen 27.9.2017 antamaa tuomiota (C-24/16 ja C-25/16, Nintendo v. Big Ben) tai poikkeako se siitä, ja onko ainoastaan loukkaustoimia Saksassa koskeva Rooma II-asetuksen 8 artiklan 2 kohdan nojalla nostettu kanne liitettävä ainoastaan Saksan lainsäädäntöön. Olisi vastoin Rooma II-asetuksen henkeä soveltaa lainvastaisiin toimiin oikeuspaikasta riippumatta samaa aineellista oikeutta koko unionissa kansainvälisen yksityisoikeuden yhdenmukaistamiseksi. Kantajan oikeudellisesta käsityksestä seuraisi, että kanteeseen, jolla on unionin laajuisia seurauksia, olisi sovellettava muuta aineellista oikeutta kuin vain yhteen jäsenvaltioon rajoittuvaan kanteeseen, vaikka kanteet koskisivatkin samaa toimintaa ja samaa vahinkoa. Rooma II-asetuksen 8 artiklan 2 kohdan säännös puoltaa näin ollen pikemminkin sitä, että yhteisömalliasetuksen 89 artiklan 1 kohdan d alakohdan ja 88 artiklan 2 kohdan, luettuna yhdessä Rooma II-asetuksen 8 artiklan 2 kohdan kanssa, nojalla esitettyihin vaatimuksiin sovelletaan Italian lainsäädäntöä, koska Italiaan sijoittautunut vastaaja toimittaa sieltä riidanalaiset tavarat Saksaan.

[– –]