

**Asia C- 183/20**

**Tiivistelmä ennakkoratkaisupyynnöstä unionin tuomioistuimen  
työjärjestyksen 98 artiklan 1 kohdan nojalla**

**Jättämispäivä:**

23.3.2021

**Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin:**

Landgericht Saarbrücken (Saksa)

**Ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevan päätöksen tekemispäivä:**

4.3.2021

**Kantaja:**

Maxxus Group GmbH & Co. KG

**Vastaaja:**

Globus Holding GmbH & Co. KG

---

**Pääasian kohde**

Tavaramerkkidirektiivi – Selvitysvastuu ja todistustaakka

**Ennakkoratkaisupyynnön kohde ja oikeusperusta**

Unionin oikeuden tulkinta, SEUT 267 artikla

**Ennakkoratkaisukysymykset**

Onko unionin oikeutta, erityisesti tavaramerkkidirektiivejä, eli

jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2008/95/EY (EYVL 1995, L 299, 8.11.2008) erityisesti sen 12 artiklaa, ja

jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä (EU) 2015/2436 (EUVL 2015, L 336, 23.12.2015), erityisesti sen 16, 17 ja 19 artiklaa,

tulkittava siten, että näiden säännösten tehokas vaikutus estää kansallisen prosessioikeuden sellaisen tulkinnan

1) jonka mukaan kantajalla on siviiliprosessissa, jossa vaaditaan kansallisen rekisteröidyn tavaramerkin mitättömäksi julistamista käyttämättä jättämisen perusteella tapahtuneen menettämisen vuoksi, todistustaakasta erillinen selvitysvastuu, ja

2) jonka mukaan tämän selvitysvastuun puitteissa kantajan on

a. esitettävä yksityiskohtaisesti tällaisessa menettelyssä, että vastaaja ei käytä tavaramerkkiä, siltä osin kuin hänen mahdollista tehdä se, ja

b. tämän lisäksi suoritettava oma markkinatutkimuksensa, joka on asianmukainen mitättömyysvaatimuksen ja kyseessä olevan tavaramerkin yksilöllisen luonteen kannalta?

### **Unionin oikeuden säännökset ja määräykset, joihin on vedottu**

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2436 (jäljempänä tavaramerkkidirektiivi) ja erityisesti sen 16, 17, 19, 44 ja 46 artikla

### **Kansallinen oikeus, johon on vedottu**

Siviiliprosessilaki (Zivilprozessordnung, ZPO) ja erityisesti sen 178 §

### **Tosiseikat ja asian käsittelyn vaiheet**

- 1 Kantaja vaatii vastaajan kahden saksalaisen tavaramerkin julistamista mitättömiksi puuttuvan käyttämisen perusteella. Kantaja myy urheilulaitteita ja -varusteita, hierontalevyjä, hierontatuoleja ja grillejä. Se on rekisteröity saksalaisen tavaramerkin 302017108053 ”MAXXUS” ja EU-tavaramerkin 17673641 ”MAXXUS” haltijaksi.
- 2 Vastaaja on Globus-Gruppe St. Wendelin emoyhtiö. Siihen kuuluu useita yhtiöitä, joilla on liittovaltion alueella 46 itsepalvelusuurmyymälää, jotka myyvät elintarvikkeita ja muita kuin elintarviketuotteita, sekä juoma-, rakennus-, sähkö- ja muita erikoisliikkeitä. Vastaaja antaa konsernin yhtiöiden käyttää tavaramerkkejään. Konserni saa merkittävää liikevaihtoa verkossa sähkö- ja rakennusalalla.

- 3 Vastaaja on heinäkuusta 1996 lähtien rekisteröity tavaramerkkirekisteriin saksalaisen sanamerkin 395 3535 217 ”MAXUS” haltijana useita luokkiin 33, 1–9, 11–32 ja 34 kuuluvia tavaroita varten. Tavaramerkin käytölle asetettu suoja-aika päättyi 30.10.2005. Toukokuusta 1996 lähtien vastaaja on rekisteröity lisäksi jäljempänä kuvatun saksalaisen sana- ja kuviomerkin 395 35 216 haltijaksi; tämä sisältää tekstin ”MAXUS” ja Globus-tunnuksen luokkia 20, 1–9, 11–19 ja 21–34 varten:



- 4 Vastaaja esitti kantajan tavaramerkkien ”MAXXUS” rekisteröintimenettelyssä koskevan väitteen. Vastaaja esitti 2.5.2018 kantajan EU-tavaramerkkiä nro 17673641 ”MAXXUS” koskevan väitteen. Väite perustui muun muassa sanamerkkiin 39535 217 ”MAXUS”. Kantaja esitti väitettä vastaan, ettei vastaaja ollut tosiasiallisesti käyttänyt tavaramerkkiä MAXUS. Vastaaja luopui väitteestä 5.8.2019. Myös tämän sanamerkin MAXUS perusteella vastaaja esitti 12.2.2018 väitteen kantajan saksalaista tavaramerkkiä 302017108053 MAXXUS vastaan. Vastaaja luopui myös tästä väitteestä.
- 5 Kantaja teki Deutsches Patent- und Markenamtille (Saksan patenti- ja tavaramerkkivirasto) kyseessä olevan kahden tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen. Vastaaja vastusti tätä mitättömäksi julistamista 26.8.2019 päivätyillä kirjeillään.
- 6 Vastaaja on käyttänyt sanamerkkiä MAXUS ainakin niin sanottuna ”White Labelinä” eri tavaroita varten ja valinnut seuraavan muodon:



- 7 Erimielisyydet koskevat tämän käytön laajuutta ja viimeistä merkityksellistä ajankohtaa. Kantaja väittää, että vastaaja ei ole käyttänyt sen hyväksi rekisteröityjä tavaramerkkejä tosiasiallisesti viimeisten viiden vuoden aikana.
- 8 Kantajan tekemällä Google-haulla MAXUS ei ole ilmennyt mitään viitteitä siitä, että kyseessä olevia tavaramerkkejä olisi käytetty tosiasiallisesti. Vastaajan konsernin internet-sivustolla [www.globus.de](http://www.globus.de) on otsikko ”Omat tavaramerkit”. Siellä on seuraavat nimitykset: ”korrekt”, ”Globus”, ”Globus Gold”, ”naturell” ja ”Jeden Tag”. Kyseessä olevia tavaramerkkejä ei ole mainittu siellä. Kun nimellä

MAXUS tehdään sivustolla sisäinen haku otsikosta ”Valikoima/tuoteluettelo”, tulee esiin kahdeksan ehdotusta, joista kaksi on merkityksettömiä ja kuusi koskee puhdistusliinoja. Mikään kyseessä olevista tavaramerkeistä ei kuitenkaan liity puhdistusliinoihin tai niiden pakkaukseen. Vain ehdotuksen tekstissä esiintyy sana MAXUS. Tekemällä sivustolla sisäinen haku etusivulla [www.globus.de](http://www.globus.de) nimikkeellä MAXUS, saadaan kaksi osumaa. Molemmat viittaavat Maxus GC Freilassing GmbH & Co. KG:n harjoittamaan MAXUS Getränkemarkt -toimintaan. Internethaun perusteella tämä yhtiö ei käytä nimeä MAXUS kuitenkaan omien juomiensa tavaramerkkinä, vaan ainoastaan yritystunnuksena tai tavaramerkkinä juomien kaupallisia palveluja varten. Yksityisetsivätoimisto oli tutkinut, että tässä juomamyymälässä Freilassingissa ei myydy vastaajan omia merkkejä riidanalaisella nimellä.

- 9 Kantaja väittää, että vastaaja ei ole käyttänyt sen hyväksi rekisteröityjä tavaramerkkejä tosiasiallisesti viimeisten viiden vuoden aikana. Vastaajalla on sen mukaan selvitysvastuu ja todistustaakka. Tämä ilmenee myös tavaramerkkidirektiivistä sen voimassa olevassa muodossa.
- 10 Kantaja vaatii, että vastaaja määrätään ensimmäin suostumaan Deutsches Patent- und Markenamtissa (Saksan patenti- ja tavaramerkkivirasto) numerolla 395 3517 kaikkia tavaroita varten rekisteröidyn sanamerkin MAXUS mitättömäksi julistamiseen ja toiseksi suostumaan Deutsches Patent- und Markenamtissa rekisteröidyn sana- ja kuviomerkin MAXUS mitättömäksi julistamiseen.
- 11 Vastaaja vaatii kanteen hylkäämistä. Se väittää käyttäneensä tavaramerkkiä tosiasiallisesti ja on sitä mieltä, että kantajan vaatimus ei ole riittävä toissijaisen selvitysvastuun perustelemiseksi.
- 12 Tavaramerkkiä MAXUS käytetään vastaajan suostumuksella Globus-konserniin kuuluvissa itsepalvelusuurmyymälöissä seuraavissa vakiovalikoimaan kuuluvissa tuoteryhmissä: eläin-, kotitalous-, paperi- ja kirjoitustarvikkeet, pelit, urheiluvälineet, autotarvikkeet, tekstiilitavarat. Tällaisia tuotteita, joissa on tavaramerkin nimi, on myyty koko merkityksellisen viimeisen viiden vuoden ajanjakson ajan nyt meneillä olevan menettelyn vireilletuloon ja tähän päivään asti vastaajan suostumuksella Globus-konserniin kuuluvissa itsepalvelusuurmyymälöissä sekä Saksassa että vientitavaroina. Lisäksi tavaramerkkiä käytetään tilapäisesti erilaisissa kampanjoissa, kuten jalkapallotapahtumien fanituotteissa.
- 13 Vastaaja esittää esimerkkejä pakkauksista ja valokuvia hyllyistä, ja niillä on tarkoitus selventää tavaramerkin MAXUS käyttöä viimeisen viiden vuoden ajalta. Se esittää lisäksi otteita inventointijärjestelmästä ja luettelon omien merkkiensä alalta. Lisäksi se toistaa väitemenettelyssä esittämänsä ja liittää siihen kirjelmän, jolla esitetään käyttöä koskevat yksityiskohtaiset tiedot ja lisätositteita.
- 14 Se väittää lisäksi, että se voi esittää tarvittaessa lisätositteita käytöstä. Vaivannäkö on kuitenkin huomattavaa.

## Asiaa koskevat normit/ oikeuskäytäntö

- 15 Asiaa käsittelevä jaosto viittaa uuden tavaramerkkidirektiivin 31, 32 ja 42 perustelukappaleeseen sekä 16, 17, 19, 44 ja 46 artiklaan; oikeudenkäynnin kohteena olevan seikan osalta ei ole tehty mitään muutoksia lainsäädäntöön.
- 16 Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan todistustaakka mitättömäksi julistamista koskevan kanteen yhteydessä tavaramerkin käytön puuttumisesta kuuluu tavaramerkin haltijalle. EU-tavaramerkin osalta asiaa käsittelevä jaosto viittaa tässä yhteydessä asiassa C-610/11 P, Centrotherm, annetun tuomion 52–64 kohtaan. Tätä vanhaa tavaramerkkidirektiiviä koskevaa oikeuskäytäntöä sovellettiin myös kansallisiin tavaramerkkeihin, kuten yhdistetyissä asioissa C-217/13 ja C-218/13, Oberbank AG ym. annetun tuomion 62–74 kohdasta voidaan päätellä. Kuten yhdistetyissä asioissa C-720/18 ja C-721/18, Ferrari SpA, annetun tuomion 73–82 kohdasta ilmenee, unionin tuomioistuin on loppujen lopuksi todennut nyt käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan kaltaisesta siviilioikeudellisesta mitättömyysmenettelystä, että todistustaakka on tavaramerkin haltijalla.
- 17 Saksan oikeuden mukaan jokainen voi tavaramerkkilain (Markengesetz; MarkenG) 55 §:n 1 momentin toisen virkkeen 1 alakohdan nojalla nostaa kanteen MarkenG:n 49 §:n mukaisesti tavaramerkkioikeuden menettämiseksi siltä osin kuin kanne perustuu tavaramerkin käyttämisen puuttumiseen. MarkenG:n 49 §:n 1 momentin mukaan tavaramerkkioikeus menetetään julistamalla se mitättömäksi, jos tavaramerkkiä ei viiden vuoden ajan ole tosiasiallisesti käytetty MarkenG:n 26 §:ssä tarkoitetulla tavalla; yksi ainoa tosiasiallinen käyttö riittää siihen, että vastapuolen mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus ei menesty käytettyjen tavararyhmien osalta.
- 18 Bundesgerichtshofin oikeuskäytännön mukaan siviilioikeudellisissa mitättömäksi julistamista koskevissa kanteissa selvitysvastuu ja todistustaakka (oli) laadittu siten, että kantajan on ensin osoitettava yksityiskohtaisesti, ettei tavaramerkkiä ole käytetty. Tältä osin on hyväksytty, että selvitysvastuun avulla kantajan itsensä täytyy suorittaa omin keinoineen riittävä tutkimus sen selvittämiseksi, käyttääkö vastapuoli tavaramerkkiä oikeutensa säilymiseksi vai ei. Tavaramerkin haltijalle voi tulla sitten toissijainen selvitysvastuu, koska väitteen tekijä ei yleensä voi olla selvillä vastapuolen sisäisistä liiketoimintamenettelyistä. Kyseisen oikeuskäytännön mukaan oli seuraavasti: ”Selvitysvastuu ja todistustaakka mitättömäksi julistamista koskevan kanteen edellytyksistä kuuluu kantajalle. Mitättömäksi julistamista koskevan kanteen vastaajalle voi kuitenkin kuulua myös prosessioikeudessa sovellettavan BGB:n 242 §:n mukaisen vilpittömän mielen periaatteen mukaisesti prosessuaalinen selvittämisvelvollisuus. Tämä edellyttää, että mitättömäksi julistamista koskevan kanteen nostaneella ei ole tarkkaa tietoa tavaramerkin käyttöä koskevista olosuhteista eikä tällä ole myöskään mahdollisuutta selvittää tosiseikkoja omasta aloitteestaan.”

## Ennakkoratkaisupyyntöjen perustelut

- 19 Tämä ennakkoratkaisumenettely koskee tavaramerkkidirektiivi(e)n tulkintaa suhteessa kansalliseen mitättömyysmenettelyyn kansallisten merkkien puuttuvan käyttämisen vuoksi. Yhdistetyissä asioissa C-720/18 ja C-721/18 unionin tuomioistuin on osoittanut todistustaakan näissä menettelyissä tavaramerkin haltijalle.
- 20 Bundesgerichtshofin edellä kuvailtu oikeuskäytäntö ei asiaa käsittelevän jaoston mielestä todistustaakan osalta ole yllä mainitun ratkaisun valossa enää pätevä. Kuitenkin avoin on vielä kysymys siitä, voiko kansallisessa oikeudessa selvitysvastuu jäädä kantajalle. Asiaa käsittelevän jaoston mukaan voi.
- 21 Tältä osin lienee periaatteessa niin, että prosessioikeus kuuluu myös tavaramerkkidirektiivin nojalla jäsenvaltioiden toimivaltaan. Direktiivin 42 perustelukappale vahvistaa tämän. Tätä periaatetta rajoittavat kuitenkin unionin oikeuden yleiset säännöt syrjintäkiellon periaatteen ja tehokkuusperiaatteen avulla.
- 22 Vaikka tässä ei ole kyse yhdenvertaisen kohtelun periaatteesta, nousee esiin kysymys siitä, vaarantaako selvitysvastuun osoittaminen kantajalle tavaramerkkidirektiivin tehokkaan vaikutuksen.
- 23 Saksan oikeudessa erotetaan toisistaan selvitysvastuun ja todistustaakan käsitteet.
- 24 Selvitysvastuu pakottaa osapuolet pitämään mahdolliset vaatimuksensa mahdollisimman konkreettisina. Se, jolla ZPO:n 138 §:n mukaan on selvitysvastuu, häviää oikeudenkäynnin, jollei hän täytä selvitysvastuuta. Saksan prosessioikeudessa on erityisesti myös otettu käyttöön toissijainen selvitysvastuu. Tämän tarkoituksena on pakottaa molemmat osapuolet esittämään heille tosiasiallisesti mahdolliset selvitykset. Oikeuskäytännössä tunnetaan tältä osin myös selvitystehtävät oman vaikutuspiirin rajoissa.
- 25 Tästä on erotettava kysymys siitä, kenellä on todistustaakka, jos molemmat osapuolet esittävät näkökantansa riittävän konkreettisesti. Jos tuomioistuin ei asian näytön tutkimuksen jälkeen tiedä, voiko se luottaa kantajan esittämään näyttöön vastaajan vastaanäytöstä huolimatta, häviää se osapuoli, jolla on todistustaakka (ns. non liquet eli asia ei ole selvä ratkaistavaksi).
- 26 Selvitysvastuu ja todistustaakka on lähtökohtaisesti erotettava toisistaan. Saksan oikeudessa on useita esimerkkejä siitä, että selvitysvastuu ja todistustaakka ovat sisällöltään erilaiset, ja siinä erotetaan selvitysvastuu siten, että kunkin osapuolen on esitettävä niiden tiedossa olevat tai kohtuullisella vaivalla selvitettävät tosiseikat. Jos toinen osapuolista ei täytä selvitysvastuutaan, se häviää oikeudenkäynnin. Jos molemmat osapuolet toimivat riittävän konkreettisesti, tuomioistuin kokoaa esitetyn näytön ja arvioi sitä. Jos tuomioistuin ei voi vakuuttua esitetystä näytöstä, osapuoli, jolla on todistustaakka, häviää.

- 27 Kyseessä oleva asia koskee ainoastaan selvitysvastuuta eikä todistustaakkaa.
- 28 Nyt käsiteltävässä asiassa kyseenalaista on ainoastaan, voidaanko kantajalle asettaa kansallisen tavaramerkkioikeuden mukaisessa puuttuvaan käyttöön perustuvassa mitättömyysmenettelyssä unionin oikeuden kannalta alkuperäinen – taikka ainakin toissijainen, sen jälkeen, kun vastaajana oleva osapuoli on hyvin seikkaperäisesti tuonut esiin käytön – selvitysvastuu.
- 29 Asiaa käsittelevän jaoston näkemyksen mukaan tavaramerkkidirektiivissä ei säännellä selvitysvastuuta. Erityisesti sen näkökulmasta tavaramerkkidirektiivistä ei ilmene, ainakaan tehokkuusperiaatteen kannalta pakottavasti, ettei mitättömyysmenettelyssä kantajalle voida asettaa minkäänlaisia vaatimuksia kanteen konkretisoinnin osalta.
- 30 Euroopan unionin tuomioistuin perustelee todistustaakkaa, jota ei ole tavaramerkkidirektiivissä nimenomaisesti säännelty, analogisesti EU-tavaramerkkiasetuksen ja yleisesti sen argumentin kanssa, että todistustaakkaa koskeva kysymys olisi säänneltävä kaikissa jäsenvaltioissa samalla tavalla, jotta tavaramerkkidirektiivin mukaista suojelun tasoa ei aliteta. Tavaramerkin haltijan todistustaakka ilmenee periaatteesta, jolla ”*todellisuudessa ainoastaan ilmaistaan se, mitä terve järki ja prosessuaalisen tehokkuuden perusvaatimus edellyttävät*”.
- 31 Nämä kaksi argumenttia eivät asiaa käsittelevän jaoston tämänhetkisen näkemyksen mukaan koske selvitysvastuuta.
- 32 Terve järki ja prosessuaalinen tehokkuus, jotka molemmat ovat unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön kantavat perusteet, edellyttävät asiaa käsittelevän jaoston mielestä, että selvitysvastuuta on edelleen tulkittava intressejä tasapainottavalla tavalla Bundesgerichtshofin oikeuskäytännön mukaisesti.
- 33 Kummankin osapuolen hyvin ymmärrettävissä olevia intressejä on nimittäin punnittava keskenään. Tämän vuoksi pitäisi kantajan aluksi itse nähdä vaivaa tutkia – siltä osin kuin se on hänelle mahdollista ja tarkoituksenmukaista – käyttääkö vastaaja kyseessä olevaa tavaramerkkiä vai ei. Vasta tällaisen tutkinnan ja vastaavan yksityiskohtaisen esityksen jälkeen vaikuttaa tarpeelliselta, että vastaajan on osoitettava aukottomasti tavaramerkkinsä käyttäminen.
- 34 Muutoin kumpi tahansa osapuoli voisi pakottaa minkä tahansa tavaramerkin haltijan osoittamaan tavaramerkkinsä käyttäminen. Prosessioikeudessa ei nimittäin edellytetä erityistä konkreettista intressiä mitättömyyskanteen nostamiseksi. Sekä Saksan lainsäädännön että direktiivien mukaan ”jokainen” voi nostaa mitättömyyskanteen. Vaara tämän kannemahdollisuuden väärinkäytöstä on siis merkittävä, jos ensimmäisessä vaiheessa kantajalle ei haluta asettaa minkäänlaista osoittamisvelvollisuutta lukuun ottamatta väitettä siitä, että ”vastaaja ei käytä tavaramerkkejään”.

- 35 Vastaajana olevalta tavaramerkin haltijalta vaaditaan huomattavaa vaivaa, eli tämän on tutkittava kaikki tavaramerkin käytöt viimeiseltä viideltä vuodelta kaikilla aloilla, joilla hän käyttää omaa tavaramerkkiään.
- 36 Asiaa käsittelevän jaoston näkökannalta on tämän vuoksi järkevää ja tarpeellista vaatia kantajaa ensiksi itse asianmukaisessa muodossa tutkimaan, onko tavaramerkinhaltija ylipäättään jättänyt käyttämättä tavaramerkkiä. Tätä varten tämän on asiaa käsittelevän jaoston näkemyksen mukaan arvioitava asianmukaisesti kyseessä olevan tavaramerkin yksilöllistä luonnetta ja esitettävä tämä kanteessaan. Vasta tällaisella konkreettisella esityksellä kantaja saa aikaan vastaajan osoittamisvelvollisuuden. Tällöin tunnustetaan myös, että yhden osapuolen konkreettinen esitys edellyttää toisen osapuolen konkreettista vastausta.
- 37 Nyt käsiteltävä asia tuo esiin seuraavan problematiikan: Vastaajalla on 46 hypermarketin ketju Saksassa ja se myy täyden valikoiman hankkijana lukuisia muita kuin elintarviketuotteita. Se käyttää ainakin oman esityksensä ja tähän mennessä asiakirja-aineistoon toimitettujen kuittien mukaan ainakin sanamerkkiä maxus omana tavaramerkkinään suurelle määrälle tuotteita, jotka kuuluvat useisiin Nizzan sopimukseen mukaisiin tavaroiden luokkiin. Vastaaja toimii verkossa vain vähäisesti. Kantaja on tähän mennessä tyytynyt oikeudenkäynnin aikana tekemään lyhyen Google-haun ja tutkimaan yhtä osumaa eli juomamyymälää Münchenissä.
- 38 Asiaa käsittelevän jaoston näkemyksen mukaan kantaja ei siten ole täyttänyt selvitysvastuutaan. Nyt kyseessä olevan tavaramerkin osalta kantajan olisi ollut mahdollista ja kohtuullista tarkastella pistokokeenomaisesti ainakin kahta tai kolmea vastaajan tavarataloa kyseessä olevien tavaramerkkien käyttämisen tutkimiseksi. Kyseessä oleva tavaramerkki on nimittäin vastaajan moniin tuotteisiin sopiva oma tavaramerkki (ns. ”white label”) eikä vastaaja ole verkkokauppias vaan tavaratalo.
- 39 Kansallinen tuomioistuin voi ratkaista selvitysvastuun laajuuden asianmukaisuutta koskevan kysymyksen asiaa käsittelevän jaoston näkemyksen mukaan vain tapauskohtaisesti kulloinkin käsiteltävässä asiassa. Todistustaakasta unionin tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa C-720/18 ja C-721/18 antamassa ratkaisussa kyse oli tavaramerkistä, jonka erityisalat ja tuotemerkkinat olivat selvästi hahmotettavissa, kuten tavaramerkin käyttäminen näillä markkinoilla. Supermarketin oman tavaramerkin ”white labels” osalta asia täysin toisin. Tässä on kyse useista markkinoista ja tuotteista.
- 40 Jos kantajalla ei ole minkäänlaista selvitysvastuuseen liittyvää konkreettista tutkimus- ja esittämisvelvollisuutta, se voisi pakottaa vaivatta vastaajan esittämään yksityiskohtaisesti oman tavaramerkkinsä käyttöä liikesalaisuuksia paljastamalla ja suurella vaivalla. Asiaa käsittelevän tuomioistuimen näkemyksen mukaan tästä aiheutuu väärinkäytön vaara.



- 41 On tosin otettava huomioon, että mitättömyyskanteella suojellaan yleisen edun mukaisesti tavaramerkkejä ainoastaan silloin, kun niitä myös käytetään. Myös Saksan laissa sallitaan mitättömyyskanne ilman kantajan omaa oikeudellista intressiä. Samoin tavaramerkin haltijan oikeutettu intressi siihen, ettei sitä haasteta sattumanvaraisesti vaan vain silloin, kun myös kantajana oleva osapuoli on tehnyt kotitehtävänsä, puoltaa kantajan tiettyä esittämisvelvollisuutta.
- 42 Tavaramerkkidirektiivin rakenne puoltaa tätä näkökulmaa: Direktiivin 17, 44 ja 46 artiklassa selvennetään, että merkin puuttuvaa käyttämistä koskeva tavaramerkin haltijan vastaväite näissä artikloissa mainituissa menettelyissä voidaan kumota ja tavaramerkin haltijalla on todistustaakka. Jos tavaramerkin haltija haluaa puolustautua loukkausta vastaan, tällä täytyy olla potentiaalisen merkki-oikeuden loukkaajan vaatimuksesta myös alkuperäinen selvitysvastuu siitä, että hän ylipäätään käyttää tavaramerkkiä. Sama koskee tavaramerkkidirektiivin 44 ja 46 artiklassa kuvattuja menettelyjä. Menettelyn laajuuden määrittää tässä siis kulloinkin tavaramerkin haltija.
- 43 Siviilioikeudellisessa mitättömyysmenettelyssä tavaramerkin haltijan passiivisuusmenettelynä on täysin toisin: Ensinnäkään kyseistä menettelyä ei säännellä mainitulla direktiivillä, mikä puhuu kantajan selvitysvastuun rajoittamista vastaan. Kantajan selvitysvastuu siviilioikeudellisessa mitättömyysmenettelyssä ei siis – sitä vastoin – vaikuta tavaramerkkidirektiivin tehokkaaseen vaikutukseen. Toiseksi kantaja määrittää tässä, missä laajuudessa tavaramerkin haltijan väitetysti puuttuvaan tavaramerkin käyttämiseen käydään kiinni. Tämän vuoksi asiaa käsittelevän jaoston näkökannalta on ainakin kantajan yksityiskohtainen, tosiseikkoihin perustuva esitys välttämätön, jotta mitättömyysmenettely ei jäisi täysin rajattomaksi. Tämä edellyttää kantajalta tiettyä asianmukaista oikeudenkäyntiä edeltävää tutkimusta.
- 44 Muilta osin on todettava, että direktiivissä säädetään nimenomaisesti hallinnollisesta mitättömyysmenettelystä tavaramerkkivirastossa. Se taataan myös Saksan oikeudessa. Tavaramerkkidirektiivin tehokas oikeusvaikutus ei siis edellytä, että kantajan väitetaakka poistetaan siviilioikeudellisessa mitättömyysmenettelyssä, jota direktiivissä ei vaadita ja josta siinä ei säädetä.
- 45 Unionin tuomioistuimen toinen argumentti, jonka mukaan tavaramerkkidirektiivin soveltamisalalla ei saa olla erilaista suojan tasoa, ei vaikuta asiaa käsittelevän jaoston tämänhetkiseen näkemykseen. Yhdistetyissä asioissa C-720/18 ja C-721/18 annetun tuomion mukaan on nimittäin selvää, että ”non liquet” näytön keräämisen jälkeen johtaa tavaramerkin haltijalle vastaiseen päätökseen. Kaikki osapuolet, jotka haluavat nähdä tarvittavan tutkimusvaivan, voivat ilman muuta tehdä selvitysvastuumeiässä yksityiskohtaisen esityksen. Jos se tehdään, tavaramerkin haltijan on esitettävä koko laajuudessaan tavaramerkkinsä käyttö. Jos hän tekee sen, päädytään näytön vastaanottamiseen, ja sen ollessa niukka juuri kantajan eduksi non-liquet -ratkaisuun. Asiaa käsittelevän jaoston näkemys selvitysvastuusta ei siten muuta mitenkään suojan tasoa.

- 46 Siten asiaa käsittelevä jaosto haluaa ensimmäisellä kysymyksellään selvittää, voidaanko kantajalta mitättömyysmenettelyssä vaatia perusteltujen ja yksityiskohtaisten väitteiden esittämistä. Toisella kysymyksellään asiaa käsittelevä jaosto tiedustelee, onko sen tällä hetkellä etusijalle asettama tulkinta, jonka mukaan tämä selvitysvastuu edellyttää kyseessä olevan tavaramerkin kannalta asianmukaista kantajan omaa tutkimusta, unionin oikeuden mukainen.

TYÖASIAKIRJA