

Asia C-437/23**Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 98 artiklan 1 kohdan mukainen
ennakkoratkaisupyynnön tiivistelmä****Jättämispäivä:**

13.7.2023

Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin:

Fővárosi Törvényszék (Budapestin alioikeus, Unkari)

Ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevan päätöksen tekemispäivä:

3.7.2023

Kantaja:

LEGO Juris A/S

Vastaaja:

Pozitív Energiaforrás Kft.

Pääasian kohde

Kantaja vaatii kansallisten tavaramerkkien suojasta johtuvien oikeuksiensa nojalla tavaramerkin loukkausta koskevassa menettelyssä, että ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin toteaa, että tavaroilla, joita aiotaan tuoda Unkariin, loukataan tavaramerkkiä, kieltää vastaajaa jatkamasta niiden tuontia, määrää tavaramerkkioikeuksia väitetyksi loukkaavat tavarat haltuun otettaviksi ja hävitettäväksi sekä velvoittaa vastaajan toimittamaan tietoja ja korvaamaan kantajalle aiheutuneen vahingon.

Ennakkoratkaisupyynnön kohde ja oikeusperusta

Ennakkoratkaisupyyntö – Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistaminen – Jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen lähentäminen – Direktiivi (EU) 2015/2436 – Asetus 608/2013/EU – Kuvallisia osia sisältävät ja/tai kolmiulotteiset kansalliset tavaramerkit – Tavaramerkkiä väitetyksi loukkaavien tavaroiden tuonti – Osa – Tavaramerkin loukkausta koskeva menettely – Tullitoimenpide – Tavaramerkin käytön käsite – Kansallisen käytännön

yhteensoveltuvuus unionin oikeuden kanssa – Sekaannusvaara – Tavaramerkin olennaiset tehtävät ja muut tehtävät – Alkuperän osoittamista koskeva tehtävä – Erottamiskyky – Kansallisen tuomioistuimen harkintavallan laajuus siinä, voidaanko tavaramerkin haltijan vaatimukset hyväksyä – Tavaramerkin haltijan oikeuksien ja laillisen kaupankäynnin rajoitusten kieltoperiaatteen keskinäinen punninta – Patenttien tai muiden yksinoikeuksina suojattujen teollis- ja tekijänoikeuksien ”jatkaminen” tavaramerkkisuojalla sen jälkeen, kun ne ovat lakanneet

Oikeusperusta: SEUT 267 artikla

Ennakkoratkaisukysymykset

- 1) Voidaanko unionin oikeuden kanssa yhteensopivana pitää sellaista jäsenvaltion oikeuskäytäntöä, jonka mukaan pääasiassa kyseessä olevan kaltainen tavaramerkin luvaton käyttö, jossa on kyse siitä, että riidanalaisen osista koottavan rakennuslelun suljettuun pakkaukseen sisältyvät rakennuspalikka (jäljempänä kyseinen osa), jonka muoto voidaan sekoittaa tavaramerkillä suojatun palikan muotoon, ja kokoamisohjeet, joissa kyseinen osa esitetään siten, että se voidaan sekoittaa tavaramerkkiin, luokitellaan kyseistä osaa valokuvantarkasti vastaavaa rakennuslelun palikkaa suojaavan tavaramerkin loukkaukseksi, vaikka tavaramerkillä suojatun palikan kuvaa ja merkkiä, joka voidaan sekoittaa tavaramerkkiin, ei esitetä rakennuslelun suljetun pakkauksen kannessa tai ne esitetään siinä ainoastaan osittain ja vaikka missään muussa pakkauksen osassa ei viitata tavaramerkin haltijaan?
- 2) Jos edellä kuvattua tavaramerkin käyttöä on pidettävä käyttönä, jonka tavaramerkin haltija voi riitauttaa jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436 10 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla, onko tätä säännöstä tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi vaatia keskeyttämään kyseisten tavaroiden eli rakennuslelujen maahantuonnin kokonaisuudessaan ja määräämään ne haltuun otettaviksi, vaikka tavaramerkkiä on käytetty vain yhdessä tai muutamassa tämän rakennuslelun osassa – jotka voidaan erottaa itse tavarasta ja jotka ovat teknisesti samanlaisia kuin muut osat – sekä esittämällä nämä osat kokoamisohjeissa?
- 3) Siinä tapauksessa, että unionin oikeutta on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi esittää vaatimuksia, jotka koskevat tavaraa kokonaisuudessaan, vaikka tavaramerkkiä on käytetty vain yhdessä tai muutamassa rakennuslelun osassa – jotka voidaan erottaa itse tavarasta ja jotka ovat teknisesti samanlaisia kuin muut osat – sekä esittämällä nämä osat kokoamisohjeissa, voidaanko unionin oikeuden mukaisena pitää sellaisen oikeudellisen harkintavallan antamista, jonka nojalla jäsenvaltion tuomioistuin voi, ottaen huomioon yhtä tai vain muutamaa suljetussa

pakkauksessa olevaa osaa koskevan oikeudenloukkauksen osittaisuuden, tämän oikeudenloukkauksen vähäisyyden ja pienen suhteellisen osuuden tavarasta kokonaisuutena sekä kyseisen rakennuslelun, jossa suurelta osin ei ole mitään kyseenalaista, rajoittamattomaan kauppaan liittyvät intressit, päättää olla kieltämättä rakennuslelun maahantuontia ja siten hylätä turvaamistoimenpiteitä koskevan hakemuksen, jolla haetaan rakennuslelun määräämistä haltuun otettavaksi?

Unionin oikeussäännöt, joihin viitataan

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2436, johdanto-osan 18 perustelukappale, 10 artiklan 2 kohdan b alakohta ja 3 kohdan c alakohta

Teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1383/2003 kumoamisesta 12.6.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EU) N:o 608/2013, 17 artiklan 1 kohta

Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EU) 2017/1001, 130 artiklan 1 kohta

Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY, 3 artiklan 1 ja 2 kohta

Kansalliset oikeussäännöt, joihin viitataan

Tavaramerkkien ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annettu vuoden 1997 laki XI (a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. Törvény, jäljempänä tavaramerkkilaki), 12 ja 27 §.

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö, johon viitataan

Tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P

Tuomio 16.11.2004, Anheuser-Busch, C-245/02

Tuomio 12.11.2002, Arsenal Football Club, C-206/01

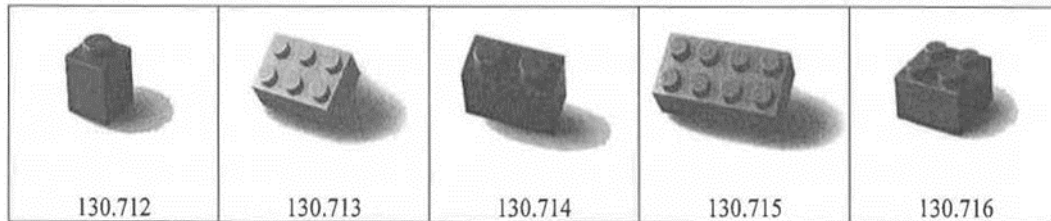
Tuomio 11.9.2007, Céline, C-17/06

Tuomio 23.3.2010, Google France ja Google, C-236/08–C-238/08

Yhteenveto pääasian tosiseikoista ja menettelystä

- 1 Kantaja on Unkarissa rekisterinumeroilla 130.712, 130.713, 130.714, 130.715 ja 130.716 rekisteröityjen kansallisten tavaramerkkien haltija. Tavaramerkit on

suojattu 7.12.1990 lähtien, ja ne vastaavat lähes valokuvantarkasti erilaisen määrän pyöreitä tappeja sisältäviä rakennuspalikoita, jotka tunnetaan yleisesti LEGO-palikoina. Tavaramerkkisuoja kattaa Nizzan luokituksen luokkaan 28 kuuluvat pelit, lelut ja leikkivälineet.



- 2 Vastaaja aikoi tuoda Unkariin osista koottavia rakennusleluja. Näistä muovisista rakennusleluista suurin osa on pakattu suljettuun pahvipakkaukseen, jonka kannessa on värivalokuva LEGO-palikoiden kaltaisista palikoista rakennetusta hahmosta. Pakkauksen hallitsevana osana on tavallisesti värillinen graafisesti suunniteltu sanaosa, joka viittaa kyseiseen hahmoon, esim. ”SkyBreaker Pterodactyl”, ”Kaiser Dinosaur” tai ”Holy Lion”. Kussakin pakkauksessa on edellä kuvattua sanaosaa pienempi piirros, joka koostuu nelikulmion sisällä olevasta sanaosasta ”Qman”; lisäksi pakkauksessa on lelun ominaisuuksiin liittyviä mainintoja. Suljettu pakkaus sisältää erimuotoisia muovisia rakennuspalikoita, joista suurimmassa osassa on pyöreitä tappeja. Jokaisessa pyöreässä tapissa on teksti ”ENLI”. Pakkauksessa on kokoamisohjeet, joissa esitetään värillisinä perspektiivikuvina, mitä rakennuspalikoita kussakin kokoamisvaiheessa käytetään ja miten ne kootaan.
- 3 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatósága (kansallisen vero- ja tullihallinnon Veszprémin alueen vero- ja tulliviranomainen, Unkari), joka on tulliselvityksistä vastaava viranomainen, totesi edellä kuvattujen tavaroiden todennäköisesti loukkaavan kantajan teollis- ja tekijänoikeuksia. Tästä syystä kyseinen viranomainen määräsi tavaroille kantajan ilmoituksen perusteella asetuksen N:o 608/2013 17 artiklan 1 kohdan mukaisia tulliviranomaisen toimenpiteitä, kunnes olisi ratkaistu, loukataanko niillä kantajan teollis- ja tekijänoikeuksia.
- 4 Varmistaakseen tulliviranomaisen toimenpiteiden jatkumisen ja vedotakseen muun muassa Unkarin tavaramerkkilain mukaisiin kansallisesta tavaramerkkisuojasta johtuviin oikeuksiinsa kantaja vaati 22.6.2022 ennakkoratkaisua pyytävältä tuomioistuimelta turvaamistoimenpiteenä, että kansallisen tavaramerkin luvattoman käytön kohteena olevat tavarat määrätään haltuun otettaviksi. Ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin hylkäsi tämän vaatimuksen. Kantaja riitautti hylkäämispäätöksen Fővárosi Ítéltáblassa (Budapestin alueellinen ylioikeus, Unkari), joka muutti ennakkoratkaisua pyytävän tuomioistuimen päätöstä ja määräsi tavarat haltuun otettaviksi. Vastaaja teki asiassa kassaatiovalituksen Kúriaan (ylin tuomioistuin, Unkari), joka pysytti Fővárosi Ítéltáblan lopullisen ratkaisun 12.4.2023 antamallaan tuomiolla.

- 5 Kantaja nosti 14.10.2022 (tavaramerkin loukkausta koskevan menettelyn vireille panemiseksi) kanteen, joka liittyy edellä mainitun turvaamistoimenpiteen määräämiseen.

Pääasian asianosaisten keskeiset perustelut

- 6 Kantaja väittää, että kyseisten tavaroiden maahantuonti on lainvastaista ja että tavarat ja niiden osat (tietyt yksittäiset palikat) loukkaavat sen tavaramerkkioikeuksia, mistä syystä se teki ensin turvaamistoimenpiteitä koskevan hakemuksen ja nosti myöhemmin tavaramerkin loukkausta koskevan kanteen.
- 7 Vastaaja vaatii, että vaatimus hylätään. Se väittää puolustukseensa muun muassa, että kantaja katsoo, että ainoastaan tietyt vastaajan maahantuomien lelujen osat loukkaavat sen tavaramerkkiä. Vastaajan mukaan loukkausta ei kuitenkaan ole tapahtunut, koska se ei tuo maahan yksittäisiä rakennuspalikoita vaan osista koottavia leluja eivätkä riidanalaiset osat erotu valmiiksi kootuista leluista. Unionin markkinoilla myydään vapaasti lukemattomia samankaltaisia rakennusleluja. Tällaisten lelujen maahantuonnin ja myynnin rajoittaminen Unkarissa tavaramerkkisuojan kautta on lainvastaista ja loukkaa tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatetta.

Yhteenveto ennakkoratkaisupyynnön perusteista

- 8 Ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin toteaa, ettei Euroopan unionin tuomioistuimella ole täysin yksiselitteistä kantaa siihen, voidaanko tavaramerkin katsoa suojaavan LEGO-palikan muotoa. Unionin tuomioistuin hyväksyi 14.9.2010 antamassaan tuomiossa Lego Juris (C-48/09 P) mitättömyysvaatimuksen, joka koski sellaisen punaisen LEGO-palikan, jossa oli neljä liitännätappia kahdessa rivissä, muotoa suojaavaa EU-tavaramerkkiä. Tätä ennen Unkarissa vireille pannuissa pääasian kohteena olevia kansallisia tavaramerkkejä koskevissa mitättömyysvaatimusmenettelyissä annettiin vuonna 2007 lopullinen ratkaisu, jolla tavaramerkkisuoja pysytettiin voimassa.
- 9 Edellä esitetyn seurauksena ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin on tähän asti hyväksynyt kaikki sellaiset tavaramerkin loukkauksia koskevat vaatimukset, jotka perustuvat LEGO-palikoiden muodolle annettuun tavaramerkkisuojaan. Käsiteltävässä asiassa kyseessä olevissa menettelyissä kantaja on ryhtynyt toimiin sellaisia kolmansia maahantuojia vastaan, jotka aikovat tuoda Unkariin rakennusleluja suljetuissa pakkauksissa, jotka sisältävät sekä rakennuspalikoita, jotka ovat koottavan rakennelman yksittäisiä osia ja joiden muoto voidaan sekoittaa kansallisella tavaramerkillä suojatun osan muotoon, että kokoamisohjeet, joissa nämä osat esitetään siten, että ne voidaan sekoittaa tavaramerkillä suojattuihin osiin. Ensi näkemältä voidaan selvästi havaita, että nämä rakennuslelut ovat LEGO-jäljitelmiä, joilla on oma tavaramerkki, joka on helposti erotettavissa kantajan nimestä ja siitä muodostetusta yleisesti tunnetusta LEGO-

logosta. Tavaramerkillä suojatun rakennuspalikan kuvaa ei tavallisesti esitetä pakkauksessa, tai se voidaan poikkeuksellisesti tunnistaa pakkauksessa esitetyn rakennelman yksittäisenä osana. Tämä pätee merkittävään osaan pääasiassa kyseessä olevia tullin valvontaan asetettuja rakennusleluja.

- 10 Jo ennen Unkarin liittymistä Euroopan unioniin kansallisessa oikeuskäytännössä todettiin järjestelmällisesti, että nämä lelut loukkaavat tavaramerkkiä.
- 11 Ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin viittaa Unkarin ylimmän tuomioistuimen vuodesta 2002 alkaen pääasiassa kyseessä olevan kaltaisiin tosiseikkoihin perustuvissa asioissa antamaan oikeuskäytäntöön, mistä se päättelee, että Unkarissa on muodostunut oikeuskäytäntöä, jonka nojalla sellaisten tavaroiden luvatonta maahantuontia, joissa tavaramerkkiä käytetään suljetussa pakkauksessa myytävän rakennuslelun yhdessä tai muutamassa osassa sekä esittämällä kokoamisohjeissa perspektiivikuvia näistä osista, pidetään tavaramerkin loukkauksena, vaikka riidanalaisen tavaran pakkauksessa ei esitetä kyseistä tavaramerkkiä eikä siinä ole mitään muita viittauksia kantajana olevaan tavaramerkin haltijaan.
- 12 Ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin ei ole täysin vakuuttunut siitä, onko tämä oikeuskäytäntö unionin oikeuden mukaista.
- 13 Ensimmäisessä ennakkoratkaisukysymyksessä viitataan unionin oikeuden yhdenmukaiseen tulkintaan tavaramerkin loukkauksen käsitteen ja siihen kuuluvan käytön käsitteen yhteydessä.
- 14 Ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin viittaa unionin tuomioistuimen samankaltaisissa asioissa antamiin aiempiin ratkaisuihin ja erityisesti yksinoikeuksien tarkoitukseen, tavaramerkin tehtäviin ja edellytyksiin, joiden täytyessä tavaramerkin käyttö voidaan kieltää. Tämän unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin toteaa, ettei ole epäilystäkään siitä, että kyse on tullimenettelyyn asetettujen tavaroiden tuonnista, joka tapahtuu elinkeinotoiminnassa ilman tavaramerkin haltijan suostumusta ja samoja tavaroita varten kuin ne tavarat, joita varten tavaramerkki on rekisteröity.
- 15 Ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin huomauttaa, että siltä osin kuin on kyseessä yksi niistä unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä asetetuista edellytyksistä, joiden on täyttyvä, jotta tavaramerkin haltija voi riitauttaa tavaramerkin konkreettisen käytön (tavaramerkin tehtävien haittaaminen), pääasiassa on sovellettava vuonna 2023 voimassa olevia tavaramerkkilain vastaavia säännöksiä, joilla direktiivi 2015/2436 saatettiin osaksi kansallista lainsäädäntöä.
- 16 Ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin vetoaa erityisesti kyseisen direktiivin johdanto-osan 18 perustelukappaleeseen, jonka mukaan ”tavaramerkin loukkaus voidaan vahvistaa vain, jos havaitaan, että loukkaavaa merkkiä tai tunnusta käytetään elinkeinotoiminnassa tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi toisistaan.

Tunnuksen käytön muihin tarkoituksiin kuin tavaroiden tai palveluiden erottamiseksi toisistaan olisi kuuluttava kansallisen lainsäädännön säännösten soveltamisalaan”.

- 17 Tämän jälkeen ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin tiedustele periaatekysymyksenä, haittaako tällainen käyttö tai onko se omiaan haittaamaan rakennuspalikan muotoa suojaavan kansallisen tavaramerkin tehtävää osoittaa tavaran alkuperä siinä tapauksessa, että tavaramerkkiä ei esitetä kokonaisuudessaan tavaroiden pakkauksessa tai että se voidaan tunnistaa enintään pakkauksessa esitettyyn valmiiksi koottuun hahmoon sisältyvänä osana ja että keskivertokuluttaja voi havaita merkin, joka voidaan sekoittaa tavaramerkkiin – joko yksittäisenä rakennuspalikkana tai sen kokoamisohjeissa esitettynä kuvana – vasta sen jälkeen, kun suljettu pakkaus on avattu. Voidaanko toisin sanoen todeta, että tavaramerkin tällainen käyttö täyttää tehtävän, joka on tavaroiden erottaminen muista tavaroista?
- 18 Ennakkoratkaisua pyytävän tuomioistuimen mukaan ei voida todeta, että pääasiassa kyseessä oleva tavaramerkin käyttö täyttää tehtävän, joka on tavaroiden erottaminen muista tavaroista. Ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin siis katsoo, ettei tällaisella käytöllä haitata tavaramerkin keskeistä tehtävää, joka on taata tavaroiden alkuperä.
- 19 Jos ei voida näyttää toteen, että kantajan riitauttaman tavaramerkin käytön tehtävänä on erottaa tavarat muista tavaroista ja että tällainen käyttö on omiaan haittaamaan tavaramerkin muita tehtäviä, tavaramerkin haltija ei tavaramerkkilain 12 §:n 2 momentin b alakohdan mukaan voi ryhtyä toimiin kyseistä käyttöä eikä myöskään tavaroiden maahantuoja vastaan, mikä tarkoittaisi, että ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin olisi velvollinen hylkäämään turvaamistoimenpiteitä koskevan hakemuksen. Ensimmäisellä ennakkoratkaisukysymyksellä pyritään siten selvittämään, onko tilanne tällainen ja onko Unkarin oikeuskäytäntöä siten tarpeen tarkastella uudelleen.
- 20 Toinen ennakkoratkaisukysymys koskee tilannetta, jossa unionin oikeutta on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi riitauttaa pääasiassa kyseessä olevan kaltaisen tavaramerkin käytön.
- 21 Tässä tapauksessa ennakkoratkaisua pyytävän tuomioistuimen on otettava huomioon, että tavaramerkin käyttö rajoittuu tyypillisesti yhteen tai vain muutamaan osista koottavan rakennuslelun osaan, sillä lelussa on tusinoittain muita osia, joilla ei loukata tavaramerkkiä, jotka ovat samantyyppisiä kuin tavaramerkkiä loukkaavat osat, joiden käyttötarkoitus on sama kuin tavaramerkkiä loukkaavien osien ja jotka ovat teknisesti samanlaisia kuin ne. Pääasian olosuhteissa on siten erityistä se, ettei riidanalaisen merkin käyttö koske tavaraa kokonaisuudessaan vaan rajoittuu tavaran yhteen tai vain muutamaan osaan ja että näiden osien suhteellinen osuus koko rakennuslelusta on yleensä hyvin vähäinen.

- 22 Kyse on siitä, voiko tavaramerkin haltija tässä tilanteessa direktiivin 2015/2436 10 artiklan 2 kohdan b alakohdan perusteella riitauttaa tavaramerkin loukkauksen koko tavaran osalta; eli seuraako kyseisestä säännöksestä, että tavaramerkin haltija voi, kuten pääasiassa, vaatia määräämään turvaamistoimen, jolla vastaajaa kielletään jatkamasta tavaramerkkiä loukkaavia osia sisältävien tavaroiden tuontia kokonaisuudessaan ja siten määräämään näiden tavaroiden haltuunotosta.
- 23 Toisen ennakkoratkaisukysymyksensä perusteluissa ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin ilmaisee epäilevänsä, onko edellä mainittu päätelmä asianmukainen eli onko kyse tavaramerkin käytöstä tavaroita varten. Ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin korostaa, että kyseinen rakennuspalikka on tavarana, jota voidaan ostaa myös erikseen kantajan erikoisliikkeistä, erotettava oikeudellisesti sellaisista rakennuspalikoista, joita myydään rakennuslelun osina.
- 24 Siinä tapauksessa, että yksi ainoa tavaran osa, joka voidaan erottaa itse tavarasta, voi merkitä tavaramerkin loukkausta, ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin pyytää määrittämään, onko katsottava, että kyseinen tavara kokonaisuudessaan loukkaa tavaramerkkiä, ja onko kantajalla siten oikeus vaatia määräämään tätä tavaraa kokonaisuudessaan koskeva kielto sekä tarvittavat toimenpiteet kiellon täytäntöön panemiseksi.
- 25 Jos toiseen ennakkoratkaisukysymykseen vastataan myöntävästi, ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin tiedustelee kolmannessa ennakkoratkaisukysymyksessään, miten laaja harkintavalta sillä on päättäessään tavaramerkin haltijan vaatimusten hyväksymisestä, ja erityisesti, voiko se hylätä ne.
- 26 Sovellettavassa säännöksessä eli tavaramerkkilain 27 §:n 2 momentissa nimittäin säädetään, että ”tavaramerkin haltija voi tapauksen mukaan esittää oikeudenloukkaajalle seuraavat yksityisoikeudelliset vaatimukset – ”. Ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin tulkitsee kyseistä säännöstä siten, ettei siinä ehdottomasti veloiteta sitä hyväksymään tavaramerkin haltijan vaatimuksia, jos ne ovat kyseisen säännöksen vastaisia, vaan että sillä on tältä osin tiettyä harkintavaltaa.
- 27 Ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin huomauttaa, että toisin kuin tavaramerkkilaisissa, asetuksen 2017/1001 130 artiklan 1 kohdassa säädetään mahdollisuudesta olla määräämättä kieltoa, jos ”erityiset syyt” sitä edellyttävät, mutta oikeuskäytännön mukaan näitä erityisiä syitä on kuitenkin tulkittava suppeasti.
- 28 Koska kansallisten tuomioistuinten on tulkittava kansallisia säännöksiä unionin oikeuden mukaisesti, kyseisen oikeudellisen harkintavallan ulottuvuutta on välttämättä rajoitettava unionin oikeuden kannalta, kun otetaan huomioon erityisesti se, että tavaramerkkilaisissa ja asetuksessa 2017/1001 annetaan yksiselitteisesti harkintavaltaa olla hyväksymättä tavaramerkin haltijan

vaatimuksia, jos ne ovat tavaramerkkilain vastaisia, vaikkakin vapaus käyttää kyseistä harkintavaltaa määritellään kummassakin eri tavalla.

- 29 Tämän harkintavallan sisällöstä on todettava, että hyvän lainkäytön periaatteesta ja suhteellisuusperiaatteesta seuraa, että kansallisen tuomioistuimen on oltava hyvin varovainen päättäessään tavaramerkin haltijan tavaramerkin loukkauksen johdosta esittämien vaatimusten hyväksymisestä, koska siitä johtuvien oikeudellisten seurausten on oltava oikeassa suhteessa rikkomuksen laajuuteen.
- 30 Samaten on niin, että jos tavaramerkin haltijan vaatimus tavarahan haltuunotosta kokonaisuudessaan voidaan hyväksyä – edellä mainitun jäsenvaltion oikeuskäytännön mukaisesti – pelkästään sen vuoksi, että yhdellä tai muutamalla rakennuslelun osalla loukataan yhtä tai muutamaa kansallista tavaramerkkioikeutta, tavaramerkin haltijalla on lähtökohtaisesti käytettävissään sama mahdollisuus, jota se on voinut käyttää jo vuosikymmenten ajan, eli mahdollisuus vedota jo lakanneeseen patenttiin, joka suojasi rakennusleluja tekniseltä kannalta. Koska rakennuspalikalla, jonka muoto on suojattu tavaramerkillä, on myös tietyt käyttöominaisuudet, tavaramerkin haltijan on samalla otettava huomioon, että näiden käyttöominaisuuksien hyödyntäminen saattaa olla kolmannen osapuolen edun mukaista.
- 31 Ei ole epäilystäkään siitä, että asettamalla tavaramerkkisuojan antamiselle oikeudellisia esteitä lainsäätävä pyrkii estämään sen, että jo lakannutta yksinoikeutta (esim. patentti tai mallioikeus) ”jatkettaisiin” tavaramerkkioikeuden antamalla suojalla ja sen seurauksena säilytettäisiin perusteettomasti jo päättynyt monopoliasema. Koska käsiteltävässä asiassa kyseessä olevia kansallisia tavaramerkkejä ei ole mitätöity (vaan niillä on edelleen suoja), ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin haluaa selvittää, voidaanko tämä lainsäätäjän pyrkimys ottaa huomioon sovellettaessa kyseistä lainsäädäntöä ja ratkaistaessa tässä yhteydessä tavaramerkin loukkausta koskevaa vaatimusta.
- 32 Direktiivin 2004/48 säännöksistä ja erityisesti sen 3 artiklan 1 ja 2 kohdasta voidaan varmasti päätellä, että tällainen harkintavalta saattaa olla olemassa.
- 33 Jos siis ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin pitää todennäköisenä, että pääasian vastaaja on loukannut kansallista tavaramerkkiä, sen on ratkaistava, onko sen käsiteltävän asian erityisolosuhteissa hyväksyttävä osittain kantajan vaatimus turvaamistoimenpiteiden määrittämisestä direktiivin 2004/48 3 artiklan 1 ja 2 kohdan kriteerien perusteella muun muassa välttääkseen luomasta esteitä lailliselle kaupankäynnille vai onko sen hylättävä tämä vaatimus.
- 34 Tätä harkintavaltaa tarkasteltaessa toisessa vaakakupissa painaa epäilemättä ennakkoratkaisua pyytävän tuomioistuimen velvollisuus auttaa tavaramerkin haltijaa turvaamaan omat teollis- ja tekijänoikeutensa ja välttää se, että tuomioistuin käytännöllä tehtäisiin tyhjäksi tavaramerkin suojasta johdettujen yksinoikeuksien sisältö.

- 35 Edellä esitetty huomioon ottaen on selvítettävä, voiko tuomioistuinten harkintavalta unionin oikeuden perusteella johtaa siihen, että jäsenvaltion tuomioistuin hylkää turvaamistoimenpiteitä koskevan vaatimuksen, jossa vaaditaan kieltämään rakennuslelujen maahantuonti ja tätä varten määräämään tavaroiden haltuunotosta. Ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin pyytää Euroopan unionin tuomioistuinta antamaan kolmanteen ennakkoratkaisukysymykseen hyödyllisen vastauksen, jotta se voisi määrittää asianmukaisesti tuomioistuimen harkintavallan laajuuden.

TYÖASIAKIRJA