

Asia C-62/21

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

Jättämispäivä:

2.2.2021

Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin:

Bundesgerichtshof (Saksa)

Ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevan päätöksen tekemispäivä:

19.11.2020

Kantaja ja Revision-menettelyn valittaja:

Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG

Vastaajat ja Revision-menettelyn vastapuolet:

E. Leinfelder GmbH

TL

SW

WL

Pääasian kohde

Suoritus- ja vahvistuskanne; oikeussuojan tarve; tavaramerkkejä koskeva unionin oikeus; EU-tavaramerkkien menettämistä koskeva vaatimus; käyttämättä jättäminen; sopimus olla esittämättä menettämisvaatimusta (riitauttamatta jättämistä koskeva sopimus)

Ennakkoratkaisupyynnön kohde ja oikeusperusta

SEUT 267 artikla; tavaramerkkejä koskevan unionin oikeuden säännösten tulkinta; menettämisvaatimus; riitauttamatta jättämistä koskevan sopimuksen tehokkuus ja ulottuvuus

Ennakkoratkaisukysymykset

- 1) Johtaako se asetuksen N:o 207/2009 56 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja asetuksen 2017/1001 63 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty seikka, että EU-tavaramerkkiä koskevan menettämiskaavan sen käyttämättä jättämisen perusteella voi esittää jokainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö sekä jokainen edustajien ryhmitys, joka voi esiintyä kantajana tai vastaajana oikeudenkäynnissä, sellaisen sopimuksen pätemättömyyteen, jossa kolmas osapuoli sitoutuu EU-tavaramerkin haltijaan nähden olemaan esittämättä Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle kyseistä EU-tavaramerkkiä koskevaa menettämiskaavaa käyttämättä jättämisen perusteella?
- 2) Seuraako siitä asetuksen N:o 207/2009 56 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja asetuksen 2017/1001 63 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetystä seikasta, että EU-tavaramerkkiä koskevan menettämiskaavan sen käyttämättä jättämisen perusteella voi esittää jokainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö sekä jokainen edustajien ryhmitys, joka voi esiintyä kantajana tai vastaajana oikeudenkäynnissä, että jäsenvaltion tuomioistuimen antamaa lainvoimaista tuomiota, jossa vastapuoli veloitetaan peruuttamaan sen itsensä esittämä tai sen toimeksiannosta toimineen henkilön esittämä EU-tavaramerkkiä koskeva menettämiskaava käyttämättä jättämisen perusteella, ei pidä ottaa huomioon Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston menettämiskaavamenettelyssä ja unionin tuomioistuimissa?

Unionin oikeussäännöt, joihin viitataan

Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 56 artiklan 1 kohdan a alakohta

Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 63 artiklan 1 kohdan a alakohta

Yhteenveto tosiseikoista ja menettelystä

- 1 E. Leinfelder GmbH (jäljempänä ensimmäinen vastapuoli) on korujen myyntiä ja valmistusta harjoittava yritys. TL, SW ja WL (jäljempänä toinen, kolmas ja neljäs vastapuoli) ovat luonnollisia henkilöitä ja ensimmäisen vastaajan osakkaita sekä kuuluvat sen liikkeenjohtoon.
- 2 Vuonna 2010 ensimmäisen vastaajan kelloliikkeen toiminnan jatkamiseksi perustettiin Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG -niminen kommandiittiyhtiö (jäljempänä valittaja). Toinen, kolmas ja neljäs vastapuoli omistivat sen kommandiittiosuuksista yhteensä 1 prosentin, ja yksityinen sijoittaja loput 99 prosenttia.

- 3 Valittajan perustamisen yhteydessä tehtiin erilaisia sopimuksia.
- 4 Tällaisella sopimuksella ensimmäinen vastapuoli myi kantajalle luokkaan 18 kuuluvia tavaroita, nimittäin kelloja ja kellotarvikkeita, varten rekisteröidyn saksalaisen sanamerkin ”Leinfelder” (tavaramerkin osittaista luovuttamista koskeva sopimus). Kyseiseen sopimukseen sisältyi seuraava lauseke: ”Myyjä sitoutuu olemaan riitauttamatta tavaramerkin osaa itse tai olemaan tukematta kolmansia osapuolia tavaramerkin osan riitauttamisessa.”
- 5 Ensimmäinen vastapuoli myi valittajalle lisäksi erilaisia omaisuuseriä, muun muassa ”Leinfelder-kelloliikkeeseen kuuluvia aineettomia hyödykkeitä – – mukaan lukien – – teollisoikeudet” (omaisuutta koskeva kauppasopimus) ja antoi valittajalle kahdella sopimuksella vastikkeettomasti oikeuden käyttää nimitystä ”Leinfelder” valittajan yrityksen osana (yrityslisenssiä koskevat sopimukset).
- 6 Tavaramerkin osittaista luovuttamista koskevan sopimuksen tapaan myös edellä 2 kohdassa mainittuihin sopimuksiin sisältyi lausekkeitä, joissa ensimmäinen vastapuoli sitoutui olemaan riitauttamatta näiden sopimusten kohteena olevia oikeuksia (jäljempänä riitauttamatta jättämistä koskevat sopimukset).
- 7 Vuonna 2011 unionin kuviomerkki N:o 009808205 ”Leinfelder Meridian” rekisteröitiin luokkiin 14 ja 18 kuuluvia tavaroita, muun muassa koruja ja kelloja, varten valittajalle. Valittajalle kuuluivat lisäksi EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki N:o 013975461 ”Leinfelder” ja EU-tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki N:o 013975453 ”EL”, jotka molemmat oli rekisteröity luokkaa 18 (kellot ja kellotarvikkeet) varten ja jotka olivat syntyneet ensimmäisen vastapuolen tavaramerkkien osittaisen luovuttamisen seurauksena (kaikki kolme tavaramerkkiä jäljempänä yhteisesti riidanalaiset EU-tavaramerkit).
- 8 Asianajaja XQ esitti 10.8.2016 EUIPO:lle valittajan riidanalaisia EU-tavaramerkkejä koskevat menettämiskaatumukset käyttämättä jättämisen perusteella. Toinen, kolmas ja neljäs vastapuoli olivat aiemmin ilmoittaneet irtisanovansa valittajan yhtiösopimuksen ja esittävänsä sen ”Leinfelder”-tavaramerkkien rekisteristä poistamista koskevat vaatimukset.
- 9 Valittaja nosti Landgerichtissä (alueellinen alioikeus, Saksa) kanteen, jossa se vaati ensinnäkin, että ensimmäisestä neljänteen vastapuoli tuomitaan määräämään asianajaja XQ peruuttamaan EUIPO:lle esitetyt menettämiskaatumukset (jäljempänä suoritusvaatimus), ja toiseksi sen toteamista, että ensimmäisestä neljänteen vastapuoli ovat yhteisvastuullisesti velvollisia korvaamaan valittajalle menettämiskaatumuksista aiheutuneet ja jatkossa aiheutuvat vahingot (jäljempänä vahvistusvaatimus).
- 10 Landgericht hylkäsi kanteen perusteettomana. Valittajan Landgerichtin ratkaisusta tekemä valitus jäi tuloksettomaksi.
- 11 Revision-valituksessaan valittaja toistaa kannevaatimuksensa. Vastapuolet vaativat Revision-valituksen hylkäämistä.

Muutoksenhakutuomioistuimen ja pääasian asianosaisten keskeiset lausumat

- 12 Muutoksenhakutuomioistuimin jätti valittajan suoritusvaatimuksen tutkimatta oikeussuojan tarpeen puuttumisen vuoksi. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön (tuomio 16.11.2017, Carrera Brands v. EUIPO - Autec (Carrera), T-419/16, [EU:T:2017:812]; jäljempänä Carrera-tuomio) mukaan kansallinen tuomioistuin ei voi määrätä, että EUIPO:lle esitetty EU-tavaramerkkiä koskeva menettämiskaatus peruutetaan. Koska menettämiskaatus ei edellytä oikeussuojan tarvetta, riitauttamatta jättämistä koskeva sopimus ei voi vaikuttaa tällaisen vaatimuksen tutkittavaksi ottamiseen. Riitauttamatta jättämistä koskeva sopimus on tästä syystä – edellyttäen, että se on pätevä ja koskee riidanalaisia tavaramerkkejä – jätettävä huomiotta, ja kyseisen sopimuksen purkamiseen kohdistuva kanne ei ole mahdollinen.
- 13 Muutoksenhakutuomioistuin piti valittajan vahvistusvaatimusta joka tapauksessa perusteettomana. Huomiotta jätettävän riitauttamatta jättämistä koskevan sopimuksen rikkominen ei voi alun alkaenkaan velvoittaa maksamaan vahingonkorvausta, koska tämä vastaa tosiasiallisesti sellaisen kiertotien käyttämistä, jota oikeusjärjestyksessä ei sallita. Menettämiskaatus ja vahingon välillä ei myöskään ole syy-yhteyttä.
- 14 Valittaja väittää, että riitauttamatta jättämistä koskevaan sopimukseen sisältyy sopimusvapauden nojalla sovittu rekisteristä poistamista koskevan vaatimuksen esittämisestä luopuminen. Hakijan, joka voi päättää, esittääkö se tai peruuttaako se myöhemmin menettämiskaatus, määräämisvalta osoittaa, että näistä oikeuksista on myös voitava sopia sopimuksessa. Valittajan mukaan Carrera-tuomiota ei voida soveltaa pääasian oikeudenkäynnissä. Kanne ei kohdistu sellaisen tuomioistuimen määräyksen saamiseen, jossa määrätään EUIPO:lle esitettyjen menettämiskaatusien peruuttamisesta, vaan siihen, että vastapuoli veloitetaan menettelemään tavalla, johon se on sitoutunut sopimuksessa. Tätä ei voida pitää kiellettyinä puuttumisena menettämismenettelyyn, koska on määräämisperiaatteen mukaista, että vaatimuksen esittäjä voi peruuttaa vaatimuksensa milloin tahansa. Carrera-tuomion perustana olleessa tapauksessa riitauttamatta jättämistä koskevaan sopimukseen vedottiin sitä vastoin suoraan EUIPO:n menettelyssä, ja sen tavoitteena oli kyseenalaistaa oikeussuojan tarve menettämiskaatusien osalta.

Yhteenveto ennakkoratkaisupyyntöjen perusteista

- 15 Revision-valituksen menestyminen riippuu siitä, onko valittajan suoritusvaatimuksen osalta olemassa oikeussuojan tarve. Tällaista oikeussuojan tarvetta ei ole, jos valittaja ei voi tavaramerkkejä koskevaan unionin oikeuteen liittyvistä syistä saada kanteellaan EUIPO:n menettämismenettelyssä tai unionin tuomioistuinten menettelyssä missään olosuhteissa suojelemisen arvoista etua. Näin on ensinnäkin silloin, jos sopimus, jossa joku antaa EU-tavaramerkin haltijalle sitoumuksen olla esittämättä EUIPO:lle menettämiskaatusia

käyttämättä jättämisen perusteella, on yleisesti tavaramerkkejä koskevan unionin oikeuden vastainen. Oikeussuojan tarvetta ei toiseksi ole, jos lainvoimainen tuomio, jossa suoritusvaatimus hyväksyttiin, olisi jätettävä huomiotta EUIPO:n menettämismenettelyssä tai unionin tuomioistuinten menettelyssä.

- 16 Ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys: Oikeussuojan tarvetta valittajan suoritusvaatimuksen osalta ei ole, jos ensimmäisestä neljänteen vastapuoli ei voinut alun alkaenkaan pätevästi sitoutua olemaan vaatimatta riidanalaisten EU-tavaramerkkien menettämistä käyttämättä jättämisen perusteella. Tässä yhteydessä tulee esille kysymys, johtaako se seikka, että menettämiskaavimukseen voi esittää jokainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö sekä jokainen edustajien ryhmittymä, joka voi esiintyä kantajana tai vastaajana oikeudenkäynneissä, (asetuksen N:o 207/2009 56 artiklan 1 kohdan a alakohta ja asetuksen 2017/1001 63 artiklan 1 kohdan a alakohta), siihen, että sopimus, jossa joku antaa EU-tavaramerkin haltijalle sitoumuksen olla esittämättä tällaista vaatimusta, on pätemätön.
- 17 Asiaa käsittelevän jaoston näkemyksen mukaan riitauttamatta jättämistä koskevien sopimusten, joissa suljetaan pois EU-tavaramerkkiä koskevan menettämiskaavimukseen esittäminen käyttämättä jättämisen perusteella, olisi oltava sallittuja ja päteviä, sikäli kuin ne eivät yksittäistapauksessa ole kartellilainsäädännön vastaisia.
- 18 Saksan tavaramerkkilaisissa säädettyjä merkintöjen poistamisen perusteita, jotka vastaavat pitkälti EU-tavamerkkiasetuksessa säädettyjä, koskevassa oikeuskäytännössä ja -kirjallisuudessa on vallalla näkemys, jonka mukaan riitauttamatta jättämistä koskevat sopimukset eivät ole lähtökohtaisesti tavaramerkkilainsäädännön vastaisia. Asiaa käsittelevä jaosto on samaa mieltä. Tavaramerkkilainsäädännössä käyttöä koskevan vaatimuksen noudattaminen on jätetty osapuolten vastuulle. Koska tätä koskevista säännöksistä ei seuraa ehdotonta kieltoa säilyttää rekisterissä tavaramerkkejä, joita ei käytetä niiden oikeusvaikutukset voimassa pysyttävällä tavalla, sopimusvapauten perustuvan, tavaramerkin käyttämättä jättämiseen vetoamisesta tehdyn sopimuksen on oltava lähtökohtaisesti myös mahdollinen.
- 19 Ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen annettavasta vastauksesta riippuu myös valittajan vahvistusvaatimuksen perusteltavuus. Ensimmäisestä neljänteen vastapuoli voidaan velvoittaa maksamaan vahingonkorvauksia riidanalaisista EU-tavaramerkeistä esittämiensä menettämiskaavimusten vuoksi vain, jos tähän liittyvä riitauttamatta jättämistä koskeva sopimus on yhteensopiva tavaramerkkejä koskevan unionin oikeuden kanssa.
- 20 Toinen ennakkoratkaisukysymys: Vaikka riitauttamatta jättämistä koskevat sopimukset olisivat yhteensopivia tavaramerkkejä koskevan unionin oikeuden kanssa, oikeussuojan tarvetta valittajan suoritusvaatimuksen osalta ei ole silloin, jos valittaja ei unionin oikeudessa säädettyyn menettämismenettelyyn liittyvistä syistä voi saada kanteellaan missään olosuhteissa suojelemisen arvoista etua.

Tässä yhteydessä tulee esille kysymys, johtaako se asetuksen N:o 207/2009 56 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja asetuksen 2017/1001 63 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty seikka, että EU-tavaramerkkiä koskevan menettämiskaavan sen käyttämättä jättämisen perusteella voi esittää jokainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö sekä jokainen edustajien ryhmittymä, joka voi esiintyä kantajana tai vastaajana oikeudenkäynneissä, siihen, että lainvoimainen tuomio, jossa suoritusvaatimus hyväksyttiin, on jätettävä huomiotta EUIPO:n menettämismenettelyssä tai unionin tuomioistuinten menettelyssä.

- 21 Asiaa käsittelevä jaosto yhtyy lähtökohtaisesti valittajan näkemykseen, jonka mukaan Carrera-tuomio koskee toisenlaista tilannetta kuin nyt käsiteltävässä asiassa kyseessä oleva.
- 22 Asiaa käsittelevän jaoston käsityksen mukaan jäsenvaltiossa annettu lainvoimainen tuomio olisi voitava ottaa huomioon unionin oikeudessa säädettyssä menettämismenettelyssä. Se, että tavaramerkkejä koskevan unionin oikeuden säännösten mukaan käyttämättä jättämiseen perustuvan menettämiskaavan voi esittää jokainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö sekä jokainen edustajien ryhmittymä, joka voi esiintyä kantajana tai vastaajana oikeudenkäynneissä, ei sulje pois sitä, että vaatimuksen esittäminen voi yksittäistapauksessa merkitä oikeuden väärinkäyttöä muista syistä, esimerkiksi sopimusvelvoitteen rikkomisen vuoksi. Tätä ei muuta se, että muut henkilöt voivat esittää menettämiskaavan milloin tahansa. Koska ajanjaksot, joiden osalta tavaramerkin käyttö sen oikeusvaikutukset voimassa pysyttävällä tavalla on osoitettava, määräytyvät asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla (myös) menettämiskaavan esittämisajankohdan perusteella, ei voida sulkea pois, että menettämiskaavan peruuttamisen yhteydessä syntyy tavaramerkin haltijalle edullisempi tilanne, vaikka heti sen jälkeen esitetään uusi menettämiskaava tai sellainen on jo vireillä.
- 23 Unionin oikeudessa säädettyä menettämismenettelyä ei myöskään rasita se, jos jäsenvaltioiden tuomioistuimet selventävät riitauttamatta jättämistä koskevan sopimuksen ulottuvuutta – kuten nyt käsiteltävässä asiassa. Nyt käsiteltävä riita-asia eroaa Carrera-tuomiossa tarkastellusta tapauksesta sikäli, että viimeksi mainitussa riitauttamatta jättämistä koskevaan sopimukseen vedottiin suoraan menettämismenettelyssä.