

**Asia C-367/21****Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 98 artiklan 1 kohdan mukainen  
ennakkoratkaisupyynnön tiivistelmä****Jättämispäivä:**

14.6.2021

**Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin:**

Sąd Okręgowy w Warszawie (Puola)

**Ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevan päätöksen tekemispäivä:**

1.4.2021

**Kantaja:**

Hewlett Packard Development Company LP

**Vastaaja:**

Senetic Spółka Akcyjna

**Pääasian kohde**

EU-tavaramerkkien antamien yksinoikeuksien loukkaamisen vuoksi esitetyt vaatimukset

**Ennakkoratkaisupyynnön kohde ja oikeudellinen perusta**

Asetuksen 2017/1001 15 artiklan 1 kohdan, tulkittuna yhdessä SEU 19 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ja SEUT 36 artiklan toisen virkkeen kanssa, tulkinta, kun tarkastellaan kansallisten tuomioistuinten oikeuskäytännön yhdenmukaisuutta näiden säännösten ja määräysten kanssa EU-tavaramerkkien loukkauksia koskevissa asioissa. SEUT 34–36 artiklan, tulkittuna yhdessä asetuksen N:o 207/2009 9 ja 102 artiklan kanssa (nykyisin asetuksen 2017/1001 9 ja 130 artikla), tulkinta, kun tarkastellaan yksinoikeuden EU-tavaramerkkiin käyttämistä rinnakkaistuontiin perustuvan liiketoiminnan rajoittamiseksi. Oikeudellinen perusta: SEUT 267 artikla.

## Ennakkoratkaisukysymykset

I. Onko SEUT 36 artiklan toista virkettä, luettuna yhdessä Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 15 artiklan 1 kohdan sekä SEU 19 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan kanssa, tulkittava siten, että se on esteenä jäsenvaltioiden kansallisten tuomioistuinten käytännölle, jonka mukaisesti tuomioistuimet:

- tarkastellessaan tavaramerkin haltijan vaatimuksia, jotka koskevat EU-tavaramerkillä varustettujen tavaroiden tuonnin, viennin tai mainonnan kieltämistä tai tällaisten tavaroiden vetämistä pois markkinoilta
- päättäessään turvaamismenettelyssä EU-tavaramerkillä varustettujen tavaroiden takavarikoinnista

viittaavat ratkaisuihinsa ”tavaroihin, joita tavaramerkin haltija tai joku muu hänen suostumuksellaan ei ole saattanut markkinoille Euroopan talousalueella”, minkä seurauksena sen määrittäminen, mitä EU-tavaramerkillä varustettuja tavaroita tuomioistuimessa määrättyt käskyt ja kiellot koskevat (toisin sanoen sen määrittelemisen, mitä tavaroita tavaramerkin haltija tai joku muu hänen suostumuksellaan ei ole saattanut markkinoille Euroopan talousalueella), jätetään ratkaisun yleisluontoisen muotoilun vuoksi täytäntöönpanevalla viranomaisella, joka tätä määrittäessään nojautuu tavaramerkin haltijan ilmoitukseen tai hänen toimittamiinsa välineisiin (mukaan lukien ohjelmistotyökalut ja tietokannat), ja mahdollisuus kyseenalaistaa edellä mainitun täytäntöönpanevan viranomaisen toimet kyseisessä tuomioistuimessa on suljettu pois tai se on suppea vastaajalla turvaamis- ja täytäntöönpanomenettelyssä olevien oikeussuojakeinojen luonteen perusteella?

II. Onko SEUT 34, 35 ja 36 artiklaa tulkittava siten, että ne sulkevat rekisteröidyn yhteisön (nykyisin EU-) tavaramerkin haltijalta pois mahdollisuuden vedota oikeussuojaan, josta säädetään yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 9 ja 102 artiklassa (nykyisin Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 9 ja 130 artikla) tilanteessa, jossa:

- rekisteröidyn yhteisön tavaramerkin (EU-tavaramerkin) haltija harjoittaa tällä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden jakelua Euroopan talousalueella ja sen ulkopuolella siten, että jakelu tapahtuu valtuutettujen jakelijoiden välityksellä, jotka eivät voi myydä tavaramerkillä varustettuja tavaroita edelleen muille ostajille – jotka eivät ole näiden tavaroiden loppukäyttäjiä – kuin kantajan viralliseen jakeluverkostoon kuuluville toimijoille, ja samanaikaisesti valtuutetut jakelijat ovat velvoitettuja ostamaan tavaroita ainoastaan muilta valtuutetuilta jakelijoilta tai tavaramerkin haltijalta;
- EU-tavaramerkillä varustetuissa tavaroissa ei ole merkintöjä tai muita erityispiirteitä, jotka mahdollistaisivat sen paikan määrittämisen, jossa

tavaramerkin haltija tai joku muu hänen suostumuksellaan on saattanut tavarat markkinoille;

- vastaaja hankki EU-tavaramerkillä varustetut tavarat Euroopan talousalueen alueelta;
- vastaaja on saanut tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myyjiltä vakuutuksen siitä, että kyseisillä tavaroilla voidaan laillisesti käydä kauppaa Euroopan talousalueella;
- EU-tavaramerkin haltija ei tarjoa mitään tietoteknistä välinettä (tai muuta välinettä) eikä käytä merkintäjärjestelmää, jonka avulla tavaramerkillä varustetun tavarahan mahdollinen ostaja voisi itsenäisesti varmistaa tavaroiden kaupankäynnin laillisuuden Euroopan talousalueella ennen tavarahan hankkimista ja kieltäytyy suorittamasta tällaista varmistusta ostajan pyynnöstä?

### **Unionin oikeussäännöt, joihin viitataan**

Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1) 15 artiklan 1 kohta

Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1) 9 ja 102 artikla (nykyisin Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 9 ja 130 artikla)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (jäljempänä SEUT) 34, 35 ja 36 artikla

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (jäljempänä SEU) 19 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY (EUVL 2004, L 157, s. 45) 8 artikla

### **Kansalliset oikeussäännöt, joihin viitataan**

Puolan 17.11.1964 annetun siviiliprosessilain (Kodeks postępowania cywilnego, jäljempänä siviiliprosessilaki) (yhtenäistetty teksti Dz. U. 2019, järjestysnumero 1640, sellaisena kuin se on muutettuna) 325 §, 758 §, 759 §:n 1 momentti, 767 §:n 1, 2, 4 ja 5 momentti, 777 §:n 1 momentin 1 kohta, 803 §, 840 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta, 843 §:n 2 ja 3 momentti, 1050 §:n 1 ja 3 momentti ja 1051 §:n 1 momentti

## Yhteenveto tosiseikoista ja menettelystä

- 1 Pääasian kantajalla, Hewlett-Packard Development Company LP -yhtiöllä, joka on sijoittautunut Houstoniin (Yhdysvallat), on yksinoikeus rekisteröityihin EU-tavaramerkkeihin numero 008579021 ja 000052449.
- 2 Kantaja soveltaa tavaroilensa jakelujärjestelmää, jossa: 1) sen tavaramerkeillä varustettuja tavaroita myyvät valtuutetut edustajat; 2) valtuutetut edustajat sitoutuvat kantajalle olemaan myymättä sen tavaramerkeillä varustettuja tavaroita muille ostajille – jotka eivät ole näiden tavaroiden loppukäyttäjiä – kuin kantajan jakeluverkostoon kuuluville toimijoille; ja 3) valtuutettujen jakelijoiden on ostettava tavarat ainoastaan muilta valtuutetuilta jakelijoilta tai tavaramerkin haltijalta (kantaja).
- 3 Kantajalla ei ole käytössään tuotteiden merkitsemisjärjestelmää, jonka perusteella olisi mahdollista määrittää, onko kantaja tarkoittanut yksittäisen tuotteen Euroopan talousalueen (ETA) markkinoille vai ei. Jotta pystytään määrittämään, mille markkinoille tavaramerkeillä varustetut tuotteet oli tarkoitettu, on käytettävä kantajan hallussa olevaa ohjelmistotyökalua, johon sisältyvässä tuotetietokannassa on mainittu, mille markkinoille kukin yksittäinen tuote on tarkoitettu.
- 4 Pääasian vastaaja, Senetic SA -yhtiö, joka on sijoittautunut Katowiceen (Puola), harjoittaa tietokonelaitteiden jakeluliiketoimintaa. Vastaaja saattoi Puolan markkinoille kantajan valmistamia tavaroita, jotka kantaja oli merkinnyt EU-tavaramerkeillään. Vastaaja hankki kyseiset tavarat muilta myyjiltä (jotka ovat sijoittuneet Euroopan talousalueelle) kuin kantajan tavaroiden virallisilta jakelijoilta, ja ennen tavaroiden hankkimista se vaati sopimuskumppaneiltaan vakuutukset siitä, ettei tavaroiden kauppa Euroopan talousalueella loukkaa kantajan yksinoikeuksia, ja ne se myös sai.
- 5 Ennen tavaroiden hankkimista sopimuskumppaneiltaan vastaaja pyysi kantajan valtuutetuilta edustajilta vahvistusta siitä, että kyseisillä tavaroilla voidaan käydä kauppaa Euroopan talousalueella loukkaamatta kantajan yksinoikeuksia, mutta ei kuitenkaan saanut vastausta. Kantaja tai kantajan valtuuttamat edustajat eivät tarjonneet vastaajalle välineitä (mukaan lukien tietotekniset välineet), jotka mahdollistaisivat sen paikan varmistamisen, mihin tietty tavara on tarkoitettu – kun taas muiden yhtiöiden (tietokonelaitteiden valmistajat) edustajat mahdollistavat vastaajalle tällaisen varmistuksen.
- 6 Vastaaja sai myyjiltään vakuutuksen siitä, että kyseisten tavaroiden saattaminen Puolan markkinoille ei loukkaa kantajan yksinoikeuksia EU-tavaramerkkeihin, koska nämä oikeudet olivat sammuneet sen vuoksi, että kantaja tai joku muu hänen suostumuksellaan on aiemmin saattanut kyseiset EU-tavaramerkeillä varustetut tavarat markkinoille Euroopan talousalueella.
- 7 Kantaja vaatii, että ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin kieltää vastaajaa loukkaamasta kantajalle kuuluvia EU-tavaramerkkioikeuksia kieltämällä sellaisten yhdelläkin kantajan EU-tavaramerkillä varustettujen tietokonelaitteiden, joita

kantaja tai joku muu hänen suostumuksellaan ei ole saattanut markkinoille Euroopan talousalueella, tuonnin, viennin, mainostamisen ja varastoimisen. Kantaja vaatii myös, että tuomioistuimien määrää vastaajan vetämään tällaiset tavarat pois markkinoilta.

### **Yhteenveto ennakkoratkaisupyynnön perusteista**

- 8 Vastaajan on hyvin vaikea osoittaa tuomioistuinkäsittelyssä, että kantaja tai joku muu hänen suostumuksellaan on saattanut yksittäisen tavarankompleksin markkinoille Euroopan talousalueella. Vaikka vastaaja voi kääntyä myyjän puoleen, hän ei saa tietoa siitä, keneltä yksittäiset tavarat on hankittu, sillä toimittajat eivät halua paljastaa hankintakanaviaan, jotta he eivät menettäisi asiakkaitaan.
- 9 Ensimmäisen ennakkoratkaisukysymyksen osalta ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin toteaa, että puolalaisten tuomioistuimien käytännön mukaan tuomiolauselmissä, joissa hyväksytään kanne ennakkoratkaisua pyytävässä tuomioistuimessa käsiteltävän asian kaltaisessa asiassa, käytetään ilmaisua ”kantajan tavaramerkillä varustetut tavarat, joita kantaja (EU-tavaramerkin haltija) tai joku muu hänen suostumuksellaan ei ole aiemmin saattanut markkinoille Euroopan talousalueella”. Vastaavasti on muotoiltu tuomioistuinten ratkaisut, joissa direktiivin 2004/48 8 artiklan kansallisten täytäntöönpanosäännösten nojalla määrätään antamaan tiedot tavaroiden alkuperästä ja jakeluverkostosta, sekä päätökset, joissa määrätään turvaamistoimista, kuten esimerkiksi tällaisten tavaroiden takavarikoimisesta.
- 10 Kaikki edellä mainitut ratkaisut ovat täytäntöönpanoperusteita, joiden nojalla tehdään täytäntöönpanotoimenpiteitä. Käytännössä edellä esitetty ratkaisujen muotoilutapa herättää vakavia epäilyksiä tällaisen ratkaisun täytäntöönpanovaiheessa.
- 11 Käsiteltävänä olevassa asiassa annettiin ratkaisu, jossa kyseinen tuomioistuin velvoitti vastaajan antamaan tietoja sellaisten hänen hallussaan olevien laitteiden jakeluverkostosta, jotka oli varustettu kantajan EU-tavaramerkillä ja joita kantaja tai joku muu hänen suostumuksellaan ei ollut tuonut Euroopan talousalueelle. Kyseisen ratkaisun tulkintaa koskevalla päätöksellään tuomioistuin velvoitti vastaajan antamaan ulosottomiehelle kyseessä olevien laitteiden kaikki sarjanumerot ja kantajan antamaan ulosottomiehen käyttöön tietokannat, joiden avulla ulosottomies voisi tarkistaa, onko kantaja tai joku muu hänen suostumuksellaan saattanut yksittäisen tavarankompleksin markkinoille Euroopan talousalueella. Sąd Apelacyjny w Warszawie (Varsovan ylioikeus) muutti tätä ratkaisua päätöksellään, jonka mukaan ratkaisuun sisältyvä muotoilu, jossa käytettiin ilmausta ”tavarat, joita kantaja tai joku muu hänen suostumuksellaan ei ole saattanut markkinoille Euroopan talousalueella”, tosiasiallisesti jättää vastaajan arvioitavaksi, mitkä hänen hallussaan olevat laitteet kantaja tai joku muu hänen suostumuksellaan on saattanut markkinoille Euroopan talousalueella.

Tämän seurauksena vastaajalla oli oikeus vastata kantajalle, ettei hänen hallussaan ole lainkaan kyseisen ilmaisun tarkoittamia tavaroita.

- 12 Toisessa menettelyssä päätös turvaamistoimesta, joka tehtiin ennen kuin asian käsittely aloitettiin ennakkoratkaisua pyytävässä tuomioistuimessa, pantiin täytäntöön siten, että kantaja otti haltuunsa kaikki hänen tavaramerkeillään varustetut vastaajan hallussa olevat tavarat. Lopuksi kantaja osoitti täytäntöönpanevalle viranomaiselle ne yksittäiset tavarat, jotka kantaja oli tuonut Euroopan talousalueelle eli joiden osalta yksinoikeus EU-tavaramerkkiin oli sammunut. Tuomioistuimen ratkaisun sisältöä siis täydennettiin täytäntöönpanovaiheessa kantajan ilmoituksella. Pelkän tuomioistuimen ratkaisun sisällön perusteellahan ei ollut mahdollista määrittää, mitkä yksittäiset tavarat pitäisi takavarikoida, minkä johdosta täytäntöönpaneva viranomainen tukeutui velkojan ilmoitukseen.
- 13 Ratkaisujen muotoilu edellä mainitulla tavalla johtaa siis täysin vastakkaisiin tapoihin panna ne täytäntöön – alkaen siitä, että täytäntöönpano kohdistetaan kaikkiin vastaajan hallussa oleviin kantajan tavaramerkeillä varustettuihin tavaroihin (riippumatta siitä, ovatko kantajan näihin tavaroihin liittyvät tavaramerkkioikeudet sammuneet), ulottuen siihen, että kantajalta evätään oikeussuoja ja vastaajalle jätetään sen arvioiminen, mitkä hänen hallussaan olevat kantajan tavaramerkillä varustetut yksittäiset tavarat kantaja tai joku muu hänen suostumuksellaan on saattanut markkinoille Euroopan talousalueella. Tämän seurauksena edellä esitetty ratkaisujen muotoilutapa herättää epäilyksiä kansallisen oikeuden säännösten näkökulmasta, sillä kansallisen tuomioistuimen ratkaisu osapuolten vaatimuksiin pitäisi muotoilla siten, että ratkaisun toteuttaminen olisi mahdollista pelkän tuomiolauselman sisällön perusteella ilman, että on tarpeen viitata perusteluihin tai tehdä lisätoimenpiteitä. Ennakkoratkaisua pyytävän tuomioistuimen mielestä edellä mainitun ilmauksen käyttäminen tuomioistuinten ratkaisuisissa annettujen kieltojen tai määräyksien sisällössä tarkoittaa, että ratkaisussa tosiasiallisesti toistetaan niiden säännösten sisältö, joihin se perustuu, eikä konkretisoida näistä säännöksistä käsittelyn osapuolille johtuvia velvollisuuksia.
- 14 Ennakkoratkaisua pyytävän tuomioistuimen mukaan tällaisen käytännön hyväksyminen johtaa nimittäin tilanteisiin, joissa jäsenvaltion kansallisen tuomioistuimen ratkaisun perusteella takavarikoidaan tavaroita, joiden vapaa liikkuvuus Euroopan talousalueella on laillista, ja joissa takavarikko tehdään, vaikka yksinoikeutta tavaramerkkiin ei edes ole loukattu. Tällöin kantajan näkemys tosiasiallisesti mahdollistaa sen, että vastaajalle määrätään seuraamuksia (eli takavarikoidaan vastaajan hallussa olevia tavaroita) vain siitä syystä, että vastaaja käy kauppaan kantajan EU-tavaramerkillä varustetuilla tavaroilla ilman kantajan suostumusta, vaikka suostumusta ei tarvittaisi tavaramerkkioikeuden sammumisen vuoksi.
- 15 SEU 19 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaan jäsenvaltiot säätävät tarvittavista keinoista tehokkaan oikeussuojan takaamiseksi unionin oikeuteen



kuuluvilla aloilla. Tavaroiden vapaa liikkuvuus on tällainen ala, ja unionin oikeuteen sisältyy tavaroiden vapaata liikkuvuutta edistävä säännös EU-tavaramerkin tuottaman oikeuden sammumisesta. Sammuminen on luonteeltaan alueellinen, ja sen päämääränä on varmistaa sellaisten EU-tavaramerkillä varustettujen tavaroiden vapaa liikkuvuus Euroopan talousalueella, jotka tavaramerkin haltija tai joku muu hänen suostumuksellaan on saattanut Euroopan talousalueen markkinoille.

- 16 Ennakkoratkaisua pyytävällä tuomioistuimella on epäilyksiä siitä, taataanko tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle tuomioistuimissa oikeussuoja, kun EU-tavaramerkin suojaa koskevissa asioissa annetuissa ratkaisuissa käytetään edellä esitettyä muotoilua. Epäilysten syynä on kansalliseen oikeuteen sisältyvä oikeussuojajärjestelmä, jonka oikeussuojakeinoja velallisella on oikeus käyttää täytäntöönpanomenettelyssä, kun täytäntöönpanoperusteet (tuomioistuinten ratkaisut) koskevat EU-tavaramerkin antaman yksinoikeuden loukkauksia. Jäljempänä kuvaillaan näitä oikeussuojakeinoja, niiden perusominaisuuksia ja soveltamiskäytäntöä.
- 17 Väliaikaisen päätöksen (joka koskee tavaroiden takavarikoimista turvaamistoimena) täytäntöönpano kuuluu ulosottomiehelle. Jos ulosottomies on tehnyt takavarikon, velallisella (vastaajalla) on oikeus valittaa ulosottomiehen toiminnasta sąd rejonowyyn (piirioikeus) (eli tällaisia valituksia ei käsitellä wydział własności intelektualnej sądów okręgowychssa (alueellisten tuomioistuinten immateriaalioikeuksien jaosto). Ulosottomiehen toiminnasta tehdyn valituksen tarkoitus on oikaista ulosottomiehen virheet, joissa on kyse siitä, että hän on toiminut täytäntöönpanomenettelyssä siviiliprosessia koskevien säännösten vastaisesti. Kyseessä ei siis ole keino, jonka avulla arvioidaan velkojan vaatimusten aineellisia perusteita. Tämän seurauksena ulosottomiehen toiminnasta tehdyn valituksen yhteydessä ei ole mahdollista ratkaista, onko tavaramerkin haltija tai joku muu hänen suostumuksellaan tuonut merkillä varustetun yksittäisen tuotteen Euroopan talousalueelle.
- 18 Myös käytäntö osoittaa kyseisen oikeussuojakeinon tehottomuuden tilanteessa, jossa tavaramerkin haltija takavarikoi kaikki EU-tavaramerkillä varustetut tavarat (eikä ainoastaan niitä, joita tavaramerkin haltija tai joku muu hänen suostumuksellaan ei ole tuonut markkinoille Euroopan talousalueella). Perehdyttyään vastaajan valitukseen ulosottomiehen toiminnasta eräs tuomioistuin esimerkiksi velvoitti ulosottomiehen pyytämään lausunnon patenttiasiamieheltä, joka totesi lausunnossaan, että ainoastaan kantaja (tavaramerkin haltija) voi osoittaa ne yksittäiset tavarat, jotka pitäisi takavarikoida. Käytännössä siis tavaramerkin haltija (yhteistyössä ulosottomiehen kanssa) määrittää vapaasti takavarikoitavat tavarat, eikä tuomioistuin tarkista tavaramerkin haltijan ilmoitusta, koska tällaista tarkistusta ei voida tehdä ulosottomiehen toiminnasta tehdyn valituksen perusteella.
- 19 Vastaavia epäilyksiä herää myös silloin, kun pannaan täytäntöön tuomiota, jossa kielletään vastaajaa muun muassa tuomasta, viemästä, mainostamasta ja

varastoimasta kantajan EU-tavaramerkillä varustettuja tavaroita, joita kantaja tai joku muu hänen suostumuksellaan ei ole aiemmin saattanut markkinoille Euroopan talousalueella. Tällaisen tuomion täytäntöönpano kuuluu tuomioistuimelle täytäntöönpanoviranomaisena siviiliprosessilain 1051 §:n perusteella, jonka mukaan tuomioistuin määrää velkojan hakemuksesta velalliselle sakon kuultuaan asianosaisia ja todettuaan, että velallinen on toiminut velvollisuuksiensa vastaisesti. Edellä mainitussa säännöksessä säädetään nimenomaisesti ainoastaan asianosaisten kuulemisesta, mutta ei tuomioistuimen suorittamasta todisteiden arviointimenettelystä, joten tuomioistuin täytäntöönpanoviranomaisena päättää ainoastaan kuulemisen aikana esitettyjen asianosaisten lausuntojen perusteella, koskeeko kyseinen kieltä yksittäisiä tavaroita.

- 20 Vaikka tuomioistuimella täytäntöönpanoviranomaisena olisikin oikeus todisteiden arviointimenettelyyn tällaisessa asiassa, se joutuisi tukeutumaan ainoastaan velkojan esittämiin todisteisiin (toisin sanoen velkojan käyttämiin ohjelmistotyökaluihin) sekä niiden perusteella annettuihin ilmoituksiin, koska vastaajan olisi täytäntöönpanomenettelyssä yhtä vaikeaa osoittaa yksittäisen tavaran edellisiä myyjiä ja ostajia kuin oikeudenkäyntimenettelyssäkin (ks. edellä 8 kohta).
- 21 Vastaava tilanne syntyy pantaessa täytäntöön ratkaisua, jossa määrätään tiettyjen tavaroiden vetämisestä pois markkinoilta. Tässä tapauksessa täytäntöönpanomenettely tuomioistuimessa perustuu siviiliprosessilain 1050 §:än, eikä kyseisessä säännöksessä – toisin kuin siviiliprosessilain 1051 §:ssä – säädetä, että täytäntöönpanevan tuomioistuimen on todettava, ettei velallinen ole noudattanut tuomioistuimen ratkaisua. Tämän seurauksena velallisen väitteitä, jotka koskevat täytäntöönpanoperusteessa mainitun velvollisuuden täyttämistä, ei tutkita, minkä johdosta velallinen ei voi puolustautua väittämällä, että yksinoikeus EU-tavaramerkkiin on merkittyjen tavaroiden osalta sammunut.
- 22 Ennakkoratkaisua pyytävän tuomioistuimen mielestä nyt käsiteltävän kaltaisessa tilanteessa on suljettu pois myös velallisen mahdollisuus tehdä täytäntöönpanon vastustamishakemus (valitus). Tällaisen hakemuksen tekemisen edellytyksiä ovat muun muassa sellainen tapahtuma, jonka johdosta ratkaisussa määrätty velvoite on vanhentunut tai sitä ei voida panna täytäntöön, joskus myös maksun suorittaminen ja kuittausta koskeva väite. Täytäntöönpanon vastustamishakemusta ei kuitenkaan käytetä täytäntöönpanoperusteena olevan tuomion sisällön tarkentamiseen. Jos näin ei olisi, täytäntöönpanon vastustamishakemus johtaisi jälleen oikeudenkäyntimenettelyn aloittamiseen.
- 23 Merkityksellisiä ovat myös vaatimukset, jotka kohdistuvat täytäntöönpanon vastustamishakemuksen tekemään velalliseen. Velallisen pitäisi esittää täytäntöönpanon vastustamishakemuksen yhteydessä kaikki mahdolliset väitteet sen uhalla, että hän menettää oikeuden vedota niihin käsittelyn myöhemmissä vaiheissa. Kun kyseisiä tavaroita koskevia toteamuksia on mahdollista esittää ainoastaan tavaramerkin haltijan (velkojan) hallussa olevien todistusaineistojen ja



välineiden perusteella, edellä esitetty vaatimus on olennainen este velalliselle, koska täytäntöönpanon vastustamishakemuksen tekovaiheessa velallinen ei pysty osoittamaan, mitkä täytäntöönpanon kohteena olevat tavarat ovat sellaisia, joita väite tavaramerkkioikeuden sammumisesta koskee.

- 24 Tästä seuraa, että tällaisten menettelysääntöjen vuoksi nyt käsiteltävänä olevien kaltaisia määräyksiä tai kieltoja koskeva täytäntöönpano- tai turvaamismenettely ei takaa välineitä, joilla poistettaisiin vaara siitä, että näitä määräyksiä ja kieltoja sovelletaan sellaisiin yksittäisiin tavaroihin, joiden osalta yksinoikeus tavaramerkkiin on sammunut. Tämän johdosta edellä kuvattu ratkaisujen muotoilukäytäntö voi rajoittaa tavaroiden vapaan liikkuvuuden oikeussuojaa.
- 25 Tämä vaara voitaisiin poistaa muotoilemalla ratkaisut täsmällisesti siten, ettei täytäntöönpanomenettelyn aikana jouduttaisi määrittelemään, mitä velallisen hallussa olevia velkojan tavaramerkillä varustettuja tavaroita tavaramerkin haltija tai joku muu hänen suostumuksellaan ei ole saattanut Euroopan talousalueen markkinoille. Tämä olisi mahdollista viittaamalla ratkaisussa täsmällisesti esimerkiksi niiden tavaramerkillä varustettujen tuotteiden merkintöihin tai sarjanumeroihin, joita kiellot tai määräykset koskevat, sekä tuotteisiin, joista merkinnät tai sarjanumerot on poistettu. Ei pitäisi olla vaikeaa muotoilla vastaajan hallussa ratkaisun antamispäivänä olevia tavaroita koskeva kanne (ja edelleen sen perusteella myös tuomioistuimen tuomio) tällä tavoin. Tavaroiden vapaan liikkuvuuden suoja edellyttää myös, että niiden kantajan tavaramerkillä varustettujen tavaroiden osalta, jotka tulevat vastaajan haltuun ratkaisun antamispäivän jälkeen, on voitava määrittää yksiselitteisesti, onko tavaramerkin haltija tai joku muu hänen suostumuksellaan saattanut ne Euroopan talousalueen markkinoille vai ei.
- 26 Toisen ennakkoratkaisukysymyksen osalta ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin toteaa, että EUT-sopimuksessa määritellään tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaate, joka on välttämätön edellytys yhteismarkkinoiden toteuttamiselle ja toiminnalle. SEUT 34–36 artiklan ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön valossa kaikki jäsenvaltioiden oikeusjärjestysten välineet, jotka voivat suoraan tai välillisesti, tosiasiallisesti tai mahdollisesti, vaikeuttaa unionin sisäistä kaupankäyntiä, ovat kiellettyjä. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan jo olosuhteet, jotka hankaloittavat maahantuojaa tuomasta tai myymästä tavaroita tiettyyn jäsenvaltioon, muodostavat esteen tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle.
- 27 Samanaikaisesti unionin tuomioistuin toteaa oikeuskäytännössään, että yksinoikeuksien suoja immateriaalioikeuksien (mukaan lukien tavaramerkit) alalla ei ole ehdotonta. Yhtäältä se rajoittuu tilanteeseen, jossa tavaramerkin käyttö muun kuin tavaramerkin haltijan toimesta loukkaa tavaramerkin tarkoitusta. Toisaalta yksinoikeuksien käyttö edellyttää tasapainon löytymistä näiden oikeuksien ja sisämarkkinoiden vapauksien (mukaan lukien tavaroiden vapaa liikkuvuus) suojelun välillä.

- 28 Käsiteltävän asian kaltaisessa tilanteessa – jossa esiintyy toisen ennakkoratkaisukysymyksen mukaiset olosuhteet – herää epäilyksiä siitä, käytetäänkö yksinoikeutta tavaramerkkiin rinnakkaistuontiin perustuvan taloudellisen toiminnan rajoittamiseksi.
- 29 Edellä esitetyn perusteella ennakkoratkaisua pyytävälle tuomioistuimelle heräsi epäilyksiä siitä, voidaanko esitetyissä olosuhteissa soveltaa käänteistä todistustaakkaa, joka esitettiin 8.4.2003 annetussa tuomiossa Van Doren + Q (C-244/00, EU:C:2003:204), jossa viitattiin *expressis verbis* yksinmyyntijärjestelmään, ja onko harkittava sitä, ettei EU-tavaramerkin haltijalla ole mahdollisuutta vedota asetuksen N:o 207/2009 9 ja 102 artiklassa (nykyisin asetuksen 2017/1001 9 ja 130 artikla) säädettyyn oikeussuojaan.

TYÖASIAKIRJA