

Tunnistetiedot poistettu

Käännös

C-76/24 – 1

Asia C-76/24

Ennakkoratkaisupyyntö

Jättämispäivä:

1.2.2024

Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin:

Bundesgerichtshof (Saksa)

Ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevan päätöksen tekemispäivä:

23.1.2024

Vastaaaja ja Revision-menettelyn valittaja:

Tradeinn Retail Services S.L.

Kantaja ja Revision-menettelyn vastapuoli:

PH

Oikeaksi todistettu jäljennös

BUNDESGERICHTSHOF

VÄLIPÄÄTÖS

[– –]

Julistettu:

23.1.2024

[– –]

Riita-asiassa

Tradeinn Retail Services S.L., [– –] Celra (Girona), Espanja,

vastaaajana ja Revision-menettelyn valittajana,

FI

[– –]

vastaan

PH, [– –] Schierling, Saksa,

kantajana ja Revision-menettelyn vastapuolena,

[– –]

Bundesgerichtshofin I siviilijaosto on 31.8.2023 pidetyn suullisen käsittelyn [– –] perusteella

päättänyt seuraavaa:

- I Asian käsittelyä lykätään.
- II Euroopan unionin tuomioistuimelle esitetään jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436 (EUVL 2015, L 336, s. 1) 10 artiklan 3 kohdan b alakohdan tulkinnasta seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:
 1. Voiko kansallisen tavaramerkin haltija kieltää direktiivin 2015/2436 10 artiklan 3 kohdan b alakohdan nojalla henkilöä pitämästä hallussaan tavaramerkkiä loukkaavaa tavaraa ulkomailla, kun tämän henkilön tarkoituksena on tarjota tai saattaa markkinoille tavara maassa, jossa tavaramerkki on suojattu?
 2. Onko direktiivin 2015/2436 10 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetun hallussapidon käsitteen kannalta merkityksellinen tosiasiallinen mahdollisuus päästä käsiksi tavaramerkkiä loukkaavaan tavarahan, vai riittääkö mahdollisuus vaikuttaa siihen henkilöön, jolla on tällainen tosiasiallinen mahdollisuus?

Perustelut:

- 1 A. Kantaja on Saksan patenti- ja tavaramerkkivirastossa (Deutsches Patent- und Markenamt) muun muassa ”sukelluslaitteita, sukelluspukuja, sukelluskäsineitä, sukellusmaskeja ja sukelluksessa käytettäviä hengityslaitteita” varten rekisteröityjen kuviomerkkien, joissa on sanallinen osa,

nro 30426551



ja nro 30426550 haltija



- 2 Espanjaan sijoittautunut vastaaja mainosti ja tarjosi ylläpitämällään verkkosivustolla www.scubastore.com ja kaupankäyntialustan www.amazon.de välityksellä sukellustarvikkeita käyttäen kantajan tavaramerkkejä. Tässä yhteydessä käytettiin osittain tuotekuvia, joissa näkyi kantajan tavaramerkeillä varustettuja tavaroita.
- 3 Vastaaja muun muassa mainosti kantajan tavaramerkeillä kaupankäyntialustalla www.amazon.de painotaskua, jonka kantaja osti 8.6.2019 testiosion yhteydessä. Pakkaukseen tai siinä toimitettuun painotaskuun ei ollut painettu kantajan tavaramerkkejä.
- 4 Kehotettuaan 15.9.2020 tuloksetta vastaajaa pidättymään kyseisten tavaramerkkien käytöstä kantaja vaati, että vastaaja velvoitetaan tarkemmin kuvattujen pakkokeinojen uhalla olemaan käyttämättä ilman tavaramerkin haltijan suostumusta liiketoiminnassaan kyseessä olevia merkkejä (kantajan saksalaisia kuviomerkkejä, joissa on sanallinen osa, nro 30426551 ja/tai nro 30426550) Saksan liittotasavallassa sukellustarvikkeista ja etenkin olemaan kiinnittämättä merkkejä sukellustarvikkeisiin tai niiden ulkoasuun tai pakkaukseen, tarjoamatta, valmistamatta, myymättä tai saattamatta muutoin markkinoille näillä merkeillä sukellustarvikkeita, mainostamatta niitä tai varastoimatta niitä edellä mainittuihin tarkoituksiin.
- 5 Lisäksi kantaja vaati, että vastaaja todetaan vahingonkorvausvelvolliseksi, määrätään antamaan tietoja ja korvaamaan kantajalle kehoitusmenettelystä aiheutuneet kulut korkoineen.
- 6 Vastaaja hyväksyi kannevaatimuksen siltä osin kuin kantaja on vaatinut, että vastaaja velvoitetaan olemaan tarjoamasta tai mainostamasta sukellustarvikkeita kyseisillä tavaramerkeillä, ja siltä osin kuin kantaja on – näiden toimien yhteydessä – vaatinut tietojen antamista ja vastaajan vahingonkorvausvelvollisuuden toteamista.
- 7 Landgericht (alueellinen alioikeus, Saksa) tuomitsi vastaajan tuomiolla tämän hyväksymien vaatimusten mukaisesti ja velvoitti vastaajan maksamaan kantajalle

lisäksi kehoitusmenettelystä aiheutuneina kuluina 1 398,25 euroa korkoineen. Se hylkäsi muut kannevaatimukset.

- 8 Käsiteltyään kantajan kyseisestä tuomiosta tekemän valituksen toisen asteen tuomioistuimena toiminut Oberlandesgericht Nürnberg (osavaltion ylioikeus, Nürnberg, Saksa) täydensi tuomion osaa, jossa vastaaja veloitettiin pidättymään edellä mainituista toimista, ilmaisulla ”sekä pitämättä kaupan tai pitämättä hallussaan edellä mainittuihin tarkoituksiin”, ulotti tähän liittyvät liitännäisvaatimukset koskemaan näitä toimia ja velvoitti vastaajan lisäksi korvaamaan kehoitusmenettelystä aiheutuneina kuluina 1 822,96 euroa korkoineen. Se hylkäsi kantajan valituksen muilta osin (OLG Nürnberg, GRUR 2023, 260).
- 9 Revision-valituksellaan, johon toisen asteen tuomioistuin myönsi luvan ja jonka hylkäämistä kantaja vaatii, vastaaja vaatii Landgerichtin tuomion pysyttämistä.
- 10 B. Revision-menettelyn lopputulos riippuu direktiivin 2015/2436 10 artiklan 3 kohdan b alakohdan tulkinnasta. Ennen kuin Revision-valituksesta tehdään ratkaisu, asian käsittelyä on tämän vuoksi lykättävä ja unionin tuomioistuimelle on esitettävä SEUT 267 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdan ja kolmannen kohdan mukaisesti ennakkoratkaisupyyntö.
- 11 I Toisen asteen tuomioistuin katsoi, että kantajan tekemä valitus voidaan ottaa tutkittavaksi ja että se on osittain perusteltu. Se totesi perusteluissaan – Revision-menettelyn kannalta merkityksellisin osin – seuraavaa:
- 12 Saksalaisten tuomioistuinten kansainvälinen toimivalta perustuu tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/2012 (jäljempänä Bryssel I a -asetus) 7 artiklan 2 alakohtaan ja 26 artiklan 1 kohtaan.
- 13 Tavaramerkin loukkaamisesta pidättymistä koskeva vaatimus ulottuu vastaajan myöntämien loukkausten ”mainostaa” ja ”tarjota” lisäksi niitä olennaisin osin vastaaviin toimiin ”pitää kaupan” ja ”pitää hallussaan”. Tältä osin on lähdettävä siitä periaatteesta, että kaikki tavaramerkkilain (Markengesetz, jäljempänä MarkenG) 14 §:n 3 momentissa tarkoitettut toimintatavat vastaavat olennaisin osin toisiaan ja että siinä tapauksessa, että ainoastaan yksi näistä toimintatavoista toteutuu, uusimisvaaraa koskeva oletama koskee myös muita kyseisiä toimintatapoja. Käsiteltävän asian olosuhteiden perusteella ei vaikuta täysin epätodennäköiseltä, että vastaaja on paitsi mainostanut ja tarjonnut tavaramerkkejä loukkaavia tuotteita internetissä myös pitänyt kaupan ja pitänyt hallussaan mainostamiaan ja tarjoamiaan tuotteita. Käyttämistoimien ”pitää kaupan” ja ”pitää hallussaan” osalta vahingonkorvausvelvollisuuden toteamista ja tietojen antamista koskevat liitännäisvaatimukset ovat myös perusteltuja.
- 14 Kantajalla, joka on kehottanut täysin oikeutetusti vastaajaa olemaan käyttämättä tavaramerkkejään, on oikeus kehoitusmenettelystä aiheutuneiden kulujen, joiden

määrä on 1 822,96 euroa, korvaamiseen. Tämän oikeuden rajaaminen sen näkökohdan perusteella, että kehoitus on ollut ainoastaan osittain perusteltu, ei tule Landgerichtin näkemyksestä poiketen kyseeseen.

- 15 II Kanne voidaan ottaa tutkittavaksi (ks. tästä B osan II jakson 1 kohta). Vastaajan Revision-valituksen menestyminen riippuu direktiivin (EU) 2015/2436 10 artiklan 3 kohdan b alakohdan tulkinnasta (ks. tästä B osan II jakson 2 kohta).
- 16 1. Kanne voidaan ottaa tutkittavaksi. Saksalaisten tuomioistuinten kansainvälinen toimivalta [– –] seuraa Espanjaan sijoittautuneen vastaajan osalta siitä, että se vastaa pääasiaan toimivaltaa kiistämättä Bryssel I a -asetuksen 26 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaisesti. [– –].
- 17 2. Sikäli kuin Revision-valitus kohdistuu toisen asteen tuomioistuimen arviointiin, jonka mukaan vastaaja on tuomittava kantajan tavaramerkkejä loukkaavien sukellustarvikkeiden varastoinnin perusteella, valituksen menestyminen riippuu direktiivin (EU) 2015/2436 10 artiklan 3 kohdan b alakohdan tulkintaa koskevista, selvennystä vaativista kysymyksistä. Tästä riippuu myös se, onko vastaajan velvoittaminen antamaan tietoja ja sen vahingonkorvausvelvollisuuden toteaminen tapahtunut perustellusti.
- 18 a) Kantajan esittämiä vaatimuksia on arvioitava Saksan oikeuden perusteella. Asetuksen (EY) N:o 864/2007 (Rooma II -asetus) 8 artiklan 1 kohdan mukaan sopimukseen perustumattomaan velvoitteeseen, joka johtuu immateriaalioikeuden loukkaamisesta, sovelletaan sen maan lakia, jonka osalta suojaa vaaditaan. Etenkin oikeuden syntymistä, sen, jonka immateriaalioikeutta on loukattu, oikeudenhaltijuutta, suojan sisältöä ja laajuutta sekä oikeuden loukkauksen tosiseikkoja ja oikeudellisia seurauksia on arvioitava Saksan oikeuden mukaan (vakiintunut oikeuskäytäntö; ks. BGH, GRUR 2022, 1675 [juris 31 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen] – Google-Drittauskunft). Koska kanteen kohteena ovat saksalaisen tavaramerkin loukkaukseen perustuvat vaatimukset, nyt käsiteltävässä asiassa on sovellettava Saksan tavaramerkkilainsäädäntöä.
- 19 b) Kantajan moittimalla tavaramerkin käytöllä on vaadittava taloudellisesti merkityksellinen yhteys Saksaan.
- 20 aa) Immateriaalioikeuden alalla merkityksellisen alueellisuusperiaatteen vuoksi saksalaisen tavaramerkin antaman suojan ala rajoittuu Saksan liittotasavallan alueeseen. MarkenG:n 14 §:n 2 ja 5 momentin mukainen kielto-oikeus ja MarkenG:n 14 §:n 6 momentin ja 19 §:n 1 momentin mukaiset oikeudet vaatia vahingonkorvausta ja tietojen antamista edellyttävät tästä syystä merkkiä loukkaavia käyttämistoimia Saksassa (ks. BGH:n tuomio 13.10.2004 – I ZR 163/02, GRUR 2005, 431 [juris 21 kohta] = WRP 2005, 493 – HOTEL MARITIME ja tuomio 7.11.2019 – I ZR 222/17, GRUR 2020, 647 [juris 25 kohta] = WRP 2020, 730 – Club Hotel Robinson). Tällaisista toimista on yleensä kyse silloin, jos merkillä tarjotaan Saksassa tavaroita tai palveluja (BGH, GRUR 2005, 431 [juris 21 kohta] – HOTEL MARITIME; BGH:n tuomio

8.3.2012 – I ZR 75/10, GRUR 2012, 621 [34 kohta] = WRP 2012, 716 – OSCAR ja tuomio 9.11.2017 – I ZR 134/16, GRUR 2018, 417 [juris 37 kohta] = WRP 2018, 466 – Resistograph). Kaikenlainen ulkomailta käsin tapahtuva palvelujen tai tavaroiden tarjoaminen Saksassa internetin välityksellä – siltä osin kuin käytetty merkki on sama kuin saksalainen merkki tai siihen liittyy sekaannusvaara saksalaiseen merkkiin – ei kuitenkaan synnytä tavaramerkkilainsäädännön mukaisia oikeuksia. Tämä edellyttää pikemminkin, että tarjonnalla on riittävä taloudellisesti merkityksellinen yhteys Saksaan (”commercial effect”). Tämä edellytys täyttyy, jos moititun menettelyn painopiste on Saksassa eikä ulkomailla. Jos moititun menettelyn painopiste on ulkomailla, olosuhteiden kokonaisarviointin perusteella on määritettävä, onko sillä riittävä taloudellisesti merkityksellinen yhteys Saksaan (ks. BGH, GRUR 2018, 417 [juris 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen] – Resistograph ja GRUR 2020, 647 [juris 28 kohta] – Club Hotel Robinson).

- 21 bb) Menettelyn, josta vastaajaa moititaan, painopiste ei ole ulkomailla vaan Saksassa. Toisen asteen tuomioistuin on todennut, että vastaaja on mainostanut ja tarjonnut Saksassa saatavilla olevien ja määrätietoisesti kotimaisille markkinoille suunnattujen verkkosivujen välityksellä tuotteita tavaramerkkejä loukkaavalla tavalla. Se on lisäksi katsonut, että vastaaja on toimittanut kanteen kohteena olevilla tavaramerkeillä tarjottuja ja mainostettuja tavaroita Saksaan ja saattanut ne markkinoille Saksassa. Nämä loukkaustoimet synnyttävät vaadittavan yhteyden Saksaan, vaikka vastaaja onkin sijoittautunut Espanjaan ja harjoittaa siellä liiketoimintaa, ylläpitää Euroopan laajuista verkossa toimivaa myyntiverkostoa, toimittaa tavaroita myös muualle kuin Saksaan ja varastoi myymiään tavaroita Espanjassa. Koska menettelyn, josta vastaajaa moititaan, painopiste on Saksassa eikä ulkomailla, ei ole tarpeen esittää kyseisten etujen ja olosuhteiden kokonaistarkastelun perusteella erityisiä toteamuksia siitä, onko moititulla menettelyllä riittävä taloudellisesti merkityksellinen yhteys Saksaan.
- 22 c) MarkenG:n 14 §:n 2 momentin ensimmäisen virkkeen 1 kohdan ja 5 momentin ensimmäisen virkkeen mukaan tavaramerkin haltija voi vaatia kieltomääräystä, jos on olemassa uusimisen vaara, sitä vastaan, joka on käyttänyt ilman tavaramerkin haltijan suostumusta liiketoiminnassaan tavaroita tai palveluja varten merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki, samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity. Tämä oikeus on MarkenG:n 14 §:n 5 momentin toisen virkkeen mukaan myös silloin, jos tavaramerkin loukkaus uhkaa tapahtua ensimmäisen kerran. Jos MarkenG:n 14 §:n 2 momentin edellytykset täyttyvät, on erityisesti kiellettyä tarjota, saattaa markkinoille tai pitää hallussaan tavaroita tällaisia tarkoituksia varten merkkiä käyttäen (MarkenG:n 14 §:n 3 momentin 2 kohta) ja käyttää merkkiä liikeasiakirjoissa tai mainonnassa (MarkenG:n 14 §:n 3 momentin 6 kohta). Näillä MarkenG:n 14 §:n 2 ja 3 momenttiin sisältyvillä säännöksillä pannaan täytäntöön direktiivin (EU) 2015/2435 10 artiklan 2 kohdan a alakohta ja 3 kohdan b ja e alakohta, joten niitä on tulkittava direktiivin mukaisesti (ks. BGH:n tuomio 28.6.2018 – I ZR 236/16, GRUR 2019, 165 [juris 15 kohta] = WRP 2019, 200 –

keine-vorwerkvertretung ja tuomio 12.1.2023 – I ZR 86/22, GRUR 2023, 808 [juris 14 kohta] = WRP 2023, 715 – DACHSER).

- 23 d) Toisen asteen tuomioistuin on perustanut arviointinsa siihen, että vastaaja on syyllistynyt MarkenG:n 14 §:n 2 momentin ensimmäisen virkkeen 1 kohdan mukaisiin tavaramerkkiloukkauksiin, koska se on ilman kantajan suostumusta käyttänyt liiketoiminnassaan kanteen kohteena olevien merkkien kanssa samoja merkkejä samoja tavaroita varten. Asiassa on riidatonta, että vastaaja on tarjonnut ja mainostanut ylläpitämällään verkkosivustolla ja kaupankäyntialustan www.amazon.de välityksellä tavaramerkkiä loukkaavia tuotteita. Toisen asteen tuomioistuin on tältä osin myös katsonut, että uusimisen vaara on olemassa. Asianosaiset eivät ole riidattaneet tätä arviointia. Vastaaja on jo ensimmäisessä oikeusasteessa hyväksynyt kanteessa esitetyt vaatimukset sukellustarvikkeiden ”mainostamista” ja ”tarjoamista” koskevien käyttämistoimien osalta.
- 24 e) Revision-valituksessa toisen asteen tuomioistuimen arvioinnista, jonka mukaan kantajalla on vastaajan hyväksymien, loukkaustoimia ”tarjota” ja ”mainostaa” koskevien oikeuksien lisäksi myös kaupan pitämistä koskevan käyttämistoimen osalta kanteessa vaaditut oikeudet (MarkenG:n 14 §:n 2 momentin ensimmäisen virkkeen 1 kohta, 3 momentin 2 ja 6 kohta, 5 momentin ensimmäinen virke ja 6 momentti sekä 19 §:n 1 momentti), esitetyt väitteet eivät voi asiaa käsittelevän jaoston käsityksen mukaan menestyä.
- 25 f) Sikäli kuin kantaja vaatii, että vastaajaa kielletään pitämästä hallussaan sukellustarvikkeita, tulee esille unionin oikeuden tulkintaa koskevia kysymyksiä, joita on tarpeen selvittää.
- 26 aa) Toisen asteen tuomioistuin on katsonut, että vastaajan tuomitsemiselle sen perusteella, että se on pitänyt hallussaan luvattomasti kanteen kohteena olevilla tavaramerkeillä varustettuja tavaroita tarjotakseen tai saattaakseen niitä markkinoille Saksassa, ei ole esteenä se, että vastaajan kotipaikka on Espanjassa ja että se varastoi kyseisiä tavaroita Espanjassa. Hallussapito tarjoamista tai markkinoille saattamista varten on sen mukaan tyypillinen aiemmin tapahtunut tosiseikka, jonka yhteydessä ei ole merkitystä sillä, tapahtuuko lähtökohtaisesti yrityksen sisäinen hallussapito Saksassa vai ulkomailla (Euroopan unionin alueella). Ratkaisevaa on ainoastaan se, että siihen liittyvä Saksassa tarjoamisen tai markkinoille saattamisen tarkoitus on jo toteutunut tai uhkaa toteutua välittömästi. Vastaajan internettarjonta on suunnattu tarkoituksellisesti Saksan markkinoille, minkä vuoksi hallussapito tapahtuu suoraan Saksassa tarjoamista varten. Hallussapito tapahtuu lisäksi Saksassa markkinoille saattamista varten. Vastaaja on sijoittautunut toiseen unionin jäsenvaltioon ja Schengen-alueelle. Se ylläpitää 17 yksittäistä kauppaa käsittävää eurooppalaista internetissä toimivaa myyntiverkostoa ja voi toimittaa saapuvia tilauksia välittömästi ja saksalaiselle kauppiaille aiheutuviin rinnastettavilla kustannuksilla.
- 27 bb) Asiaa käsittelevä jaosto tulkitsee toisen asteen tuomioistuimen tuomiolauselmaa ja tuomion perusteluja siten, että toisen asteen tuomioistuin on

kieltänyt vastaajaa pitämästä hallussaan tavaramerkkiä loukkaavia sukellustarvikkeita niiden tarjoamista ja kaupan pitämistä varten. Tuomiolauselman lauserakenteen ja sanamuodon perusteella tavaramerkkiä loukkaavien tavaroiden hallussapito kielletään tosin pelkästään kaupan pitämisen ”edellä mainittuun tarkoitukseen”. Tuomion perusteluista ilmenee kuitenkin kiistattomasti, että myös hallussapito tavaramerkkejä loukkaavien tavaroiden tarjoamista varten on tarkoitus kieltää. Asiaa käsittelevä jaosto selventää tarvittaessa toisen asteen tuomioistuimen tuomion tuomiolauselmaa Revision-valituksesta antamassaan tuomiossa.

- 28 Tuomiolauselmaa on lisäksi tulkittava siten, että toisen asteen tuomioistuin on kieltänyt vastaajaa pitämästä hallussaan asianomaisia tavaroita edellä mainittuihin tarkoituksiin Saksan liittotasavallassa ja Espanjan kuningaskunnassa. Toisen asteen tuomioistuin on tulkinnut kannevaatimusta tältä osin perustellusti kanteessa esitettyjen perustelujen avulla.
- 29 cc) MarkenG:n 14 §:n 3 momentin 2 kohdan mukaisen, tavaroiden luvaton varastointia koskevan toimen toteutuminen edellyttää aineellisen edellytyksen eli tavaramerkkioikeutta loukkaavien tavaroiden hallussapidon ja subjektiivisen edellytyksen eli sen, että tavaroita pidetään tietoisesti hallussa aikomuksena saattaa ne markkinoille millä tahansa oikeudellisella toimella, kuten tarjoamalla ostettavaksi, täyttymistä (ks. julkisasiamies Campos Sánchez-Bordonan 28.11.2019 esittämä ratkaisuehdotus C-567/18, 48 kohta). Koska kotimaisen tavaramerkin suojan ala rajoittuu Saksan liittotasavallan alueeseen, tarkoituksena on oltava tavaramerkkiä loukkaavien tavaroiden tarjoaminen tai markkinoille saattaminen Saksassa.
- 30 dd) Toisen asteen esittämien toteamusten mukaan subjektiivinen edellytys täyttyy vastaajan osalta. Se piti hallussaan kanteen kohteena olevia tavaramerkkejä loukkaavia sukellustarvikkeita aikomuksena saattaa ne markkinoille Saksan liittotasavallassa millä tahansa oikeudellisella toimella, kuten tarjoamalla ostettavaksi.
- 31 ee) On kuitenkin epäselvää, voiko kansallisen tavaramerkin haltija vaatia direktiivin (EU) 2015/2436 10 artiklan 3 kohdan b alakohdan nojalla sen kieltämistä, että henkilö pitää ulkomailla hallussaan tavaramerkkiä loukkaavia tavaroita aikomuksenaan tarjota tai saattaa niitä markkinoille maassa, jossa tavaramerkki on suojattu (ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys).
- 32 (1) Tälle voisi olla esteenä alueellisuusperiaate. Unionin tuomioistuimen ja Bundesgerichtshofin yhtenevän oikeuskäytännön mukaan immateriaalioikeudessa merkityksellinen alueellisuusperiaate tarkoittaa ensinnäkin sitä, että kansallisen suojalainsäädännön mukaisen suojan edellytykset määräytyvät sen valtion oikeuden mukaan, jossa tätä suojaa haetaan, ja toiseksi sitä, että kansalliset immateriaalioikeudet nauttivat ainoastaan valtion alueeseen rajoittuvaa suojaa ja että ainoastaan Saksassa toteutetuista toimista voidaan määrätä seuraamuksia (tavaramerkkilainsäädännöstä ks. unionin tuomioistuimen tuomio 22.6.1994, IHT

Internationale Heiztechnik ja Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261 = GRUR Int. 1994, 614 [juris 22 kohta] ja tuomio 19.4.2012, Wintersteiger, C-523/10, GRUR 2012, 654 [juris 25 kohta]; BGH:n tuomio 25.4.2012 – I ZR 235/10, GRUR 2012, 1263 [juris 17, 23 ja 24 kohta] = WRP 2012, 1530 – Clinique happy ja BGH, GRUR 2020, 647 [juris 25 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen] – Club Hotel Robinson; tekijänoikeuslainsäädännöstä ks. unionin tuomioistuimen tuomio 14.7.2005, Lagardère Active Broadcast, C-192/04, EU:C:2005:475 = GRUR 2006, 50 [juris 46 kohta]). Tämä puoltaisi sitä, että se, joka pitää hallussaan tavaroita ulkomailla, vaikka aikomuksena olisi tarjota ja saattaa niitä markkinoille Saksassa tavaramerkillä, ei loukkaa kotimaista tavaramerkkiä.

- 33 (2) On kuitenkin myös mahdollista, että kansallisen tavaramerkin loukkaamiseen pidetään – kuten toisen asteen tuomioistuin on tehnyt – riittävänä sitä, että ulkomailla hallussapidon tarkoituksena on tarjota ja saattaa tavaroita markkinoille tavaramerkillä maassa, jossa tavaramerkki on suojattu. Unionin tuomioistuin onkin jo todennut tekijänoikeuslainsäädännön yhteydessä, että ainoastaan Saksassa suojattua oikeutta voidaan loukata myös ulkomailla tapahtuvilla toimilla. Siten ulkomaille sijoittautunut liikkeenharjoittaja, joka suuntaa mainoksensa maahan, jossa tavaramerkki on suojattu, ja luo tai antaa käyttöön erityisen toimitusjärjestelmän ja maksutavan tai sallii kolmannen tekevän tämän ja antaa näin maassa, jossa tavaramerkki on suojattu, asuville henkilöille mahdollisuuden hankkia tässä samassa jäsenvaltiossa tekijänoikeudella suojattuja tavaroita, suorittaa maassa, jossa tavaramerkki antaa suojaa, tavaramerkkioikeutta loukkaavan toimen (tekijänoikeuslainsäädännöstä ks. unionin tuomioistuimen tuomio 21.6.2012, Donner, C-5/11, GRUR 2012, 817 [juris 30 kohta] = WRP 2012, 927).
- 34 (3) Ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen ei voida vastata kiistattomasti unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella. Unionin tuomioistuin on tosin katsonut, että tuomioistuin, jonka käsiteltäväksi asia on saatettu, voi myöntää maassa, jossa immateriaalioikeutta suojataan, tätä varten myös suojaa, jos vahinko perustuu ulkomailla toteutettuihin toimiin, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa Saksassa. Asiaa käsittelevä tuomioistuin on toimivaltainen ratkaisemaan vain sijaintijäsenvaltionsa alueella aiheutunutta vahinkoa koskevat asiat (ks. unionin tuomioistuimen tuomio 3.10.2013, Pinckney, C-170/12, GRUR 2014, 100 [juris 39 ja 47 kohta] = WRP 2013, 1456. Tätä unionin tuomioistuimen ratkaisua ei kuitenkaan annettu siitä kysymyksestä, onko kyseessä olevaa kansallista immateriaalioikeutta loukattu ulkomailla toteutetulla mutta Saksaan suuntautuneella toimella, vaan se käsittelee sen maan, jossa immateriaalioikeus on suojattu, asiaa käsittelevän tuomioistuimen kansainvälisen toimivallan laajuutta. Myöskään unionin tuomioistuimen tuomio Donner (GRUR 2012, 817) ei anna vastausta ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen. Se ei koske tavaramerkkioikeutta vaan tekijänoikeutta. Mainituissa tuomioissa oli kyse siitä, loukataanko teoskappaleiden myynnillä ulkomailta käsin tekijän levitysoikeutta maassa, jossa tekijänoikeus on suojattu. Käsiteltävässä asiassa esitetty ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys ei koske sitä, onko vastaajaa kiellettävä tarjoamasta tai pitämästä kaupan asianomaisia tavaroita ulkomailta käsin

Saksassa, vaan sitä, voidaanko – kansallisen tavaramerkin perusteella – kieltää jo tavaramerkkiä loukkaavien tavaroiden hallussapito ulkomailla, kun se tapahtuu niiden tarjoamista ja kaupan pitämistä varten. Tätä näkökohtaa ei käsitellä lainkaan unionin tuomioistuimen tuomiossa Donner.

- 35 ff) Käsiteltävässä asiassa herää lisäksi kysymys, onko direktiivin 2015/2346 10 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettun hallussapidon käsitteen [kääntäjän huomautus: suomenkielisessä versiossa puhutaan varastoimisesta eikä hallussapidosta, kuten saksankielisessä versiossa] kannalta merkityksellinen tosiasiallinen mahdollisuus päästä käsiksi tavaramerkkiä loukkaavaan tavarahan vai riittääkö mahdollisuus vaikuttaa siihen henkilöön, jolla on tällainen mahdollisuus (toinen ennakkoratkaisukysymys).
- 36 1) Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan unionin oikeuden sellaisen säännöksen sanamuotoa, jossa ei ole nimenomaista viittausta jäsenvaltioiden oikeuteen sen merkityksen ja ulottuvuuden määrittämiseksi, on tavallisesti tulkittava koko unionissa itsenäisesti ja yhtenäisesti (ks. unionin tuomioistuimen tuomio 3.9.2014, Deckmyn ja Vrijheidsfonds, C-201/13, GRUR 2014, 972 [juris 14 kohta] = WRP 2014, 1181 ja tuomio 13.10.2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, C-256/21, GRUR 2022, 1669 [juris 33 kohta] = WRP 2023, 40). Koska direktiivissä 2015/2436 ei ole nimenomaista viittausta jäsenvaltioiden oikeuteen hallussapidon käsitteen osalta, asiaa käsittelevä jaosto katsoo, että tätä käsitettä on tulkittava koko unionissa itsenäisesti ja yhtenäisesti.
- 37 2) Saksan oikeudessa hallussapidon käsite (”Besitz”) on laaja (ks. BeckOGK.BGB/Götz, 1.10.2023, 854 §, 25–30 kohta). BGB:n 854 §:n 1 momentin mukaan esine saadaan haltuun, kun saadaan tosiasiallinen määräysvalta esineeseen; hallussapito päättyy, kun se, jonka hallussa esine on, luovuttaa tai muulla tavoin menettää tosiasiallisen määräysvallan esineeseen (BGB:n 856 §:n 1 momentti). Saksan oikeudessa hallussapidon yläkäsitteeseen kuuluu edellä mainituissa säännöksissä säädetyn välittömän hallussapidon, jolle on ominaista tosiasiallinen määräysvalta esineeseen, lisäksi myös välillinen hallussapito. Jos esine on jonkun hallussa sellaisen suhteen perusteella, jonka perusteella hän on toiseen nähden määrääjän oikeutettu tai velvollinen pitämään esinettä hallussaan, myös tämä toinen on BGB:n 868 §:n nojalla (välillinen) haltija. Kuljetuskaupassa – kuten käsiteltävässä asiassa internetissä harjoitettavassa – logistiikkapalvelujen tarjoajasta, joka kuljettaa tavarahan myyjältä ostajalle, tulee Saksan oikeuden mukaan välillinen haltija. Luovutettuaan tavarahan huolitsijalle tai rahdinkuljettajalle lähettäjä on myös edelleen sen haltija, joskin ainoastaan välillinen haltija (ks. BGH:n tuomio 28.6.2001 – I ZR 13/99, TranspR 2001, 471 [juris 19 kohta]; BeckOK.BGB/ Fritzsche, 68. painos [1.8.2023], 854 §, 7 kohta ja MünchKomm.BGB/ F. Schäfer, 9. painos, 854 §, 1 kohta). Saksan oikeuden mukaan on siis niin, että kun vastaaja antaa tavaramerkkiä loukkaavien tavaroiden kuljetustoimeksiannon, tavara on (välillisesti) vastaajan hallussa Saksassa sillä hetkellä, jona tavara saapuu Saksaan. Tämä voitaisiin kieltää vastaajalta – kuten kantaja vaatii – Saksan liittotasavallan alueen osalta, jos välillistä hallussapitoa, sellaisena kuin se tunnetaan Saksan oikeudessa, olisi

pidettävä MarkenG:n 14 §:n 3 momentin 2 kohdassa ja direktiivin 2015/2436 10 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettuna oikeutta loukkaavana varastoisena.

- 38 3) On epäselvää, onko tällainen kolmansien hallinnan huomioon ottaminen sallittua direktiivin 2015/2436 10 artiklan 3 kohdan b alakohdan nojalla.
- 39 Julkisasiamies Campos Sánchez-Bordona on ratkaisuehdotuksessaan Coty Germany viitannut siihen, että ilmaus ”hallussapito” ei esiinny kaikissa asetuksen (EU) 2017/1001 9 artiklan 3 kohdan b alakohdan kieliversioissa. Ranskan- (”détenir”) ja saksankielisissä versioissa (”besitzen”) käytetään ilmauksia, jotka liittyvät suoraan hallussapidon tai hallinnan (possessio) oikeudelliseen käsitteeseen. Muissa kieliversioissa, kuten espanjan-, italian-, portugalin- ja ruotsinkielisissä versioissa (”almacenarlos”, ”stoccaggio”, ”armazená-los”, ”stocking” ja ”lagra”) käytetään pikemminkin tavaroiden varastointia tarkoittavia verbejä ja substantiiveja. Julkisasiamies katsoi kyseisessä asiassa, että kaikista kieliversioista on kuitenkin pääteltävissä ajatus hallussa pitämisestä kaupallisessa tarkoituksessa, koska varastointiin (tai, niissä kieliversioissa joissa tätä ilmausta käytetään, hallussapitoon tai hallintaan) liittyy edellytys kyseisen toiminnan harjoittamisesta ”tällaista tarkoitusta varten” eli tavaroiden tarjoamista tai markkinoille saattamista varten, eikä tässä ilmauksen loppuosassa näytä olevan eroavaisuuksia kieliversioiden välillä (julkisasiamies Campos Sánchez-Bordonan ratkaisuehdotus Coty Germany, C-567/18, 46 ja 47 kohta).
- 40 Se seikka, että muissa direktiivin (EU) 2015/2436 kieliversioissa käytetään usein ilmaisun ”hallussapito” sijasta varastointia tarkoittavaa ilmaisua, puoltaa pikemminkin sitä, että direktiivin (EU) 2015/2435 10 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettu hallussapito edellyttää suoraa mahdollisuutta päästä käsiksi tavaraan ja että se, joka luovuttaa tavaran huolitsijalle tai rahdinkuljettajalle, menettää luovutuksen myötä tavaran hallinnan, koska ”varastointi” päättyy kyseisenä ajankohtana.
- 41 Toisaalta unionin oikeus mahdollistaa sen, että elinkeinonharjoittajan käyttämän logistiikkapalvelujen tarjoajan tai rahdinkuljettajan toimet, jotka johtavat kansallisen oikeuden loukkaamiseen, luetaan elinkeinonharjoittajan syyksi. Unionin tuomioistuimien onkin katsonut, että liikkeenharjoittajan voidaan katsoa olevan vastuussa paitsi kaikista itse suorittamistaan toimista myös hänen lukuunsa suoritetuista liiketoimista, kun liikkeenharjoittajan tavoitteena oli tarjota ja pitää kaupan immateriaalioikeutta loukkaavia tuotteita maassa, jossa immateriaalioikeus on suojattu, eikä hän voinut olla tietämättä kyseisen kolmannen toimista (ks. tekijänoikeudesta em. unionin tuomioistuimen tuomio Donner, GRUR 2012, 817 [juris 27 kohta]).
- 42 4) Toista ennakkoratkaisukysymystä ei ole selvennetty unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä. Tuomio Donner koski tekijänoikeutta eikä liity hallussapidon syyksi lukemista koskevaan kysymykseen. Unionin tuomioistuin ei ole myöskään

antanut oikeuskäytäntöä muita teollisoikeuksia koskeviin unionin säännöksiin, joissa – tavaramerkkilainsäädännön tapaan – tätä käsitettä käytetään, sisältyvän oikeutta loukkaavan hallussapidon käsitteen tulkinnasta (mallien oikeudellisesta suojasta annetun direktiivin 98/71/EY 12 artiklan 1 kohdan toinen virke ja yhteisömallista annetun asetuksen [EY] N:o 6/2002 19 artiklan 1 kohdan toinen virke).

[– –]

Alemmat oikeusasteet:

LG Nürnberg-Fürth, tuomio 3.2.2022 [– –]

OLG Nürnberg, tuomio 29.11.2022 [– –] - Tehty:

Todistettu oikeaksi

[– –]

TYÖASIAKIRJA