JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
MACIEJ SZPUNAR
25 päivänä toukokuuta 2016[1]

Asia C-223/15

combit Software GmbH
vastaan
Commit Business Solutions Ltd

[Ennakkoratkaisupyyntö – Oberlandesgericht Düsseldorf (Düsseldorfin ylin alueellinen tuomioistuin, Saksa)]

Immateriaalioikeudet — Euroopan unionin tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 207/2009 — 1 artiklan 2 kohta — Euroopan unionin tavaramerkin yhtenäinen luonne — 102 artiklan 1 kohta — Euroopan unionin tavaramerkkejä käsittelevän tuomioistuimen määräämä loukkaustoimia koskeva kielto — Alueellinen ulottuvuus — Kiellon alueellisen ulottuvuuden rajoittaminen sekaannusvaaran puuttumisen vuoksi muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jonka tuomioistuimen käsiteltäväksi asia on saatettu — Todistustaakka

Johdanto

1. Käsiteltävä ennakkoratkaisupyyntö tarjoaa unionin tuomioistuimelle mahdollisuuden kehittää tuomiosta DHL Express France[2] ilmenevää oikeuskäytäntöään ja täsmentää edellytykset, joilla Euroopan unionin tavaramerkistä annetun asetuksen (EY) N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 102 artiklan 1 kohdan[3] nojalla määrättyyn kieltoon voidaan liittää alueellinen rajoitus.

2. Tämän problematiikan on ottanut esille Euroopan unionin tavaramerkkejä käsittelevä saksalainen tuomioistuin loukkauskanteen yhteydessä, jonka on nostanut Euroopan unionin sanamerkin ”combit” haltija ja jolla pyritään kieltämään merkin ”Commit” käyttö tietotekniikan alaan kuuluvia tavaroita ja palveluja varten.

1 — Alkuperäinen kieli: ranska.

2 — Tuomio 12.4.2011 (C-235/09, EU:C:2011:238).

3 — 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EUVL L 78, s. 1). Aikaisempi terminologia korvataan 23.3.2016 alkaen ilmaisuilla ”unioni”, ”Euroopan unionin tavaramerkki” (”EU-tavaramerkki”) ja ”Euroopan unionin tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin” (”EU-tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin”) parlamentin ja neuvoston 16.12.2015 annetun asetuksen (EU) N:o 2015/2424 1 artiklan nojalla (EUVL L 341, s. 21).

Asiaa koskevat oikeussäännöt

3. Asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan 3 ja 16 perustelukappaleet ovat sanamuodoltaan seuraavat:

”(3) Unionin tavoitteiden toteuttamiseksi näyttää tarpeelliselta luoda unionin tavaramerkkijärjestelmä, jolla annetaan yrityksille oikeus hankkia yhtä ainoaa menettelyä noudattaen EU-tavaramerkkejä, joilla on yhdenmukainen suoja ja joiden vaikutus ulottuu koko unionin alueelle. Näin ilmaistua EU-tavaramerkin yhtenäisen luonteen periaatetta olisi sovellettava, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

[– –]

(16) On välttämätöntä, että EU-tavaramerkin voimassaoloa ja loukkausta koskevien päätösten oikeusvaikutus ulottuu koko unioniin, sillä tämä on ainoa keino välttää [– –] keskenään ristiriitaiset päätökset ja niiden vaikutukset EU-tavaramerkkien yhtenäiseen luonteeseen. [– –]”.

4. Asetuksen N:o 207/2009 1 artiklan 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

”EU-tavaramerkki on yhtenäinen. Sen oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla unionissa: sen voi rekisteröidä ainoastaan olemaan voimassa koko unionissa, sen voi luovuttaa, siitä voi luopua, sen hallintaoikeus voidaan menettää tai julistaa mitättömäksi ja sen käyttö voidaan kieltää ainoastaan koko unionissa. Tätä periaatetta sovelletaan, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.”

5. Tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa[4] säädetään seuraavaa:

”Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita käyttämästä elinkeinotoiminnassa ilman hänen suostumustaan:

[– –]

b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin EU-tavaramerkki ja sen vuoksi, että merkki ja EU-tavaramerkki tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran; sekaannusvaara sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä;

[– –].”

6. Saman asetuksen 102 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Jos EU-tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin toteaa, että vastaaja on loukannut tai ollut vaarassa loukata EU-tavaramerkkiä, se antaa määräyksen, joka kieltää vastaajaa jatkamasta toimia, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata EU-tavaramerkkiä, jollei erityiset syyt edellytä toimimista toisin. Tuomioistuin toteuttaa myös kansallisen lain mukaisesti aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tätä kieltoa noudatetaan.”

4 — Sellaisena kuin sitä sovelletaan pääasian tosiseikkojen tapahtuma-aikana. Huomautan, että asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 2 kohdan b alakohta, sellaisena kuin se on korvattuna asetuksen N:o 2015/2424 1 artiklan 11 alakohdalla, sisältää olennaisesti analogisen säännöksen lukuun ottamatta tarkennusta, jonka mukaan tavaramerkin loukkaamista koskevat kanteet eivät vaikuta ennen EU-tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivää hankittuihin aikaisempiin oikeuksiin

Pääasian tosiseikat

7. Saksan oikeuden mukaan perustettu yhtiö Combit Software on merkkiä ”combit” tietotekniikan alan tavaroita ja palveluja varten suojaavien Saksan ja Euroopan unionin sanamerkkien haltija.

8. Commit Business Solutions on Israelin oikeuden mukaan perustettu yhtiö, joka myy sanamerkillä ”Commit” varustettuja tietokoneohjelmia lukuisissa maissa verkkokaupan välityksellä, johon on pääsy sen kotisivulta (www.commitcrm.com). Pääasian perustana olevien tosiseikkojen tapahtuma-aikaan tällä sivulla olevista myyntitarjouksista oli mahdollista saada tietoja saksankielellä ja sen jälkeen, kun tietokoneohjelmat oli ostettu verkossa, ne voitiin toimittaa välittömästi Saksaan.

9. Combit Software haastoi Commit Business Solutionsin Landgericht Düsseldorfiin (Düsseldorfin alueellinen tuomioistuin, Saksa) EU-tavaramerkkejä käsittelevänä tuomioistuimena käyttökiellon saamiseksi Euroopan unionissa sanamerkille ”Commit” tietokoneohjelmistoja varten EU-tavaramerkin ”combit” kanssa olevan sekaannusvaaran perusteella. Toissijaisesti kantaja vetosi saksalaiseen tavaramerkkiinsä ja vaati pääasiassa kyseessä olevan sanamerkin käytön kieltämistä Saksassa.

10. Landgericht Düsseldorf (Düsseldorfin alueellinen tuomioistuin) hyväksyi combit Softwaren toissijaisen vaatimuksen ja tuomitsi Commit Business Solutionsin saksalaisen tavaramerkin perusteella todettuaan, että merkkien ”combit” ja ”Commit” välillä oli olemassa sekaannusvaara kyseisten tuotteiden saksalaisen kuluttajan osalta. Sitä vastoin Landgericht Düsseldorf (Düsseldorfin alueellinen tuomioistuin) hylkäsi käyttämättömyyden perusteella ensisijaisen vaatimuksen, joka perustui EU-tavaramerkkiin.

11. Combit Software valitti tästä päätöksestä Oberlandesgericht Düsseldorfiin (Düsseldorfin ylin alueellinen tuomioistuin) siltä osin kuin sen EU-tavaramerkkiin perustuva vaatimus oli hylätty ja saadakseen unionin koko alueen kattavan kiellon.

12. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin, EU-tavaramerkkejä toisena oikeusasteena käsittelevä tuomioistuin, totesi, että päinvastoin kuin ensimmäisessä oikeusasteessa oli katsottu, EU-tavaramerkin, johon kantaja vetoaa, käyttö oli osoitettu. Se katsoi lisäksi, että kyseisten merkkien välinen sekaannusvaara Saksassa oli todettu oikeusvoimaisesti mutta että tilanne oli erilainen englanninkielisten maiden osalta. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan kuluttajat näissä maissa pystyisivät ymmärtämään tavaramerkin ”combit” lyhenteenä kahdesta ilmaisusta ”com” ja ”bit”, joilla on heikko erottamiskyky tietotekniikan alalla, sekä ymmärtämään välittömästi sanan ”commit” merkityksen, joten kyseessä olevien merkkien lausuntatavan samankaltaisuus neutralisoituisi niiden merkityssisällön eron vuoksi.

13. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pohtii siten EU-tavaramerkin yhtenäistä luonnetta koskevan periaatteen täytäntöönpanoa pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa, jossa sekaannusvaaran olemassaoloa ei voida todeta kaikkien jäsenvaltioiden, varsinkaan englanninkielisten maiden osalta. Se toteaa yhtäältä, että tämän periaatteen tiukka soveltaminen johtaisi siihen, että EU-tavaramerkin haltijan olisi mahdollista kieltää ristiriidassa olevan merkin käyttö myös sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa mitään sekaannusvaaraa ei ole. Toisaalta se huomauttaa, että jos EU-tavaramerkkejä käsittelevän tuomioistuimen olisi tutkittava sekaannusvaara kunkin jäsenvaltion osalta erikseen, tällainen tutkiminen hidastaisi menettelyä ja aiheuttaisi osapuolille merkittäviä kuluja.

Ennakkoratkaisukysymykset ja asian käsittely unionin tuomioistuimessa

14. Tässä tilanteessa Oberlandesgericht Düsseldorf (Düsseldorfin ylin alueellinen tuomioistuin) on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”Mitä seurauksia [Euroopan unionin] tavaramerkiksi rekisteröidyn sanamerkin sekaannusvaaran arvioinnille on sillä, että [Euroopan unionin] tavaramerkin lausuntatavan samankaltaisuus tavaramerkkiä loukkaavaksi väitettyyn nimitykseen nähden neutralisoituu joidenkin jäsenvaltioiden keskivertokuluttajan näkökulmasta merkityseron vuoksi, mutta näin ei kuitenkaan ole muiden jäsenvaltioiden keskivertokuluttajan näkökulmasta:

a) Onko sekaannusvaaran arvioinnissa ratkaisevaa ensin mainittujen jäsenvaltioiden keskivertokuluttajan näkökulma vai muiden jäsenvaltioiden keskivertokuluttajan näkökulma vai edelleen kaikkien jäsenvaltioiden kuvitteellisen keskivertokuluttajan näkökulma?

b) Onko katsottava, että [Euroopan unionin] tavaramerkin loukkaaminen on tapahtunut tai ei ole tapahtunut koko EU:n alueen osalta, kun vain yhdessä osassa on sekaannusvaara, vai onko tehtävä ero yksittäisten jäsenvaltioiden välillä?”

15. Ennakkoratkaisupyyntöpäätös, joka on päivätty 12.5.2015, saapui unionin tuomioistuimen kirjaamoon 18.5.2015. Pääasian asianosaiset, Puolan hallitus sekä Euroopan komissio ovat esittäneet kirjallisia huomautuksia. Puolan hallitusta lukuun ottamatta ne ovat kaikki osallistuneet 3.3.2016 pidettyyn istuntoon.

Tapauksen tarkastelu

16. Ennakkoratkaisukysymyksillä, joita ehdotan tarkasteltaviksi yhdessä, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee, voidaanko EU-tavaramerkin loukkauskanteen yhteydessä asetuksen N:o 207/2009 102 artiklan 1 kohdan nojalla määrättyyn kieltoon liittää alueellinen rajoitus sen vuoksi, että tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa koskeva toteamus ei päde kielellisistä syistä yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa.

17. Se pohtii myös, millä nimenomaisilla edellytyksillä tällaista rajoittamista olisi mahdollisesti tarkasteltava.

Euroopan unionin tavaramerkin yhtenäistä luonnetta koskeva periaate

18. Euroopan unionin tavaramerkkioikeus nojautuu tämän merkin yhtenäistä luonnetta koskevaan periaatteeseen, joka on vahvistettu asetuksen N:o 207/2009 1 artiklan 2 kohdassa.[5]

5 — Sellaisena kuin sitä sovelletaan pääasian tosiseikkojen tapahtumahetkellä. Huomautan, että asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 2 kohdan b alakohta, sellaisena kuin se on korvattuna asetuksen N:o 2015/2424 1 artiklan 11 kohdalla, sisältää olennaisilta osin analogisen säännöksen lukuun ottamatta tarkennusta, jonka mukaan loukkauskanteet eivät vaikuta sellaisiin aikaisempiin oikeuksiin, jotka on saatu ennen EU-tavaramerkin hakemispäivää tai etuoikeuspäivää.

19. Tämän periaatteen perustelu löytyy itse unionin käsitteestä yhtenäisenä alueena, joka muodostaa sisämarkkinat.[6] Euroopan unionin tavaramerkkijärjestelmän päämääränä on luoda sisämarkkinoille kansallisia markkinoita vastaavat olosuhteet. Yhtenäiset lait, kuten Euroopan unionin tavaramerkkiä koskeva lainsäädäntö, varmistavat jakamattoman omistuksen koko sillä alueella, jolla niitä sovelletaan, ja takaavat tuotteen vapaan liikkuvuuden. Tämän vuoksi, jollei muusta ole nimenomaisesti säädetty,[7] EU-tavaramerkki tuottaa samat vaikutukset koko unionissa.[8]

20. Asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan 3 ja 16 perustelukappaleen mukaan kyseessä oleva periaate ilmenee EU-tavaramerkkien yhdenmukaisen suojan vaatimuksena koko unionin alueella, joten on välttämätöntä, että EU-tavaramerkin voimassaoloa ja loukkausta koskevien päätösten oikeusvaikutus ulottuu koko unioniin.

21. Asetuksen N:o 207/2009 1 artiklan 2 kohdassa ei kuitenkaan viitata nimenomaisesti EU-tavaramerkin haltijan vaatimuksesta sen 102 artiklan nojalla käyttöön otettujen seuraamusten vaikutuksiin.

22. Pääasiassa esille otettu problematiikka koskee siten yhtenäistä luonnetta koskevan periaatteen laajempaa systeemistä ulottuvuutta ja nostaa esiin kysymyksen – josta on keskusteltu vilkkaasti oikeuskirjallisuudessa[9] – tämän periaatteen seurauksista tilanteissa, joita asetuksen N:o 207/2009 1 artiklan 2 kohdassa ei nimenomaisesti tarkoiteta.

Kiellon alueellinen ulottuvuus

23. EU-tavaramerkin yhtenäisestä luonteesta voidaan päätellä, että EU-tavaramerkkejä käsittelevän tuomioistuimen asetuksen N:o 207/2009 102 artiklan 1 kohdan nojalla antama määräys, jolla kielletään jatkamasta toimia, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata tavaramerkkiä, ulottuu lähtökohtaisesti koko unionin alueelle.

24. Yhtäältä EU-tavaramerkkejä käsittelevän tuomioistuimen toimivalta ulottuu nimittäin koko unionin alueelle silloin, kun sen ratkaistavaksi saatetaan asia asetuksen N:o 207/2009 kansainvälistä toimivaltaa koskevan 97 artiklan 1–4 kohdan perusteella. Toisaalta tällä asetuksella annettu tavaramerkin haltijan yksinoikeus koskee kyseistä aluetta kokonaisuudessaan ja EU-tavaramerkit saavat yhdenmukaista suojaa.[10]

25. Tämä periaatteellinen tarkastelu on kuitenkin sovitettava yhteen sen vaatimuksen kanssa, jonka mukaan tavaramerkin haltija ei voi yksinoikeuteensa vetoamalla kieltää sellaisen merkin käyttöä, joka ei voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville.

6 — Ks. immateriaalioikeuteen ja kilpailuoikeuteen erikoistuneen Max-Planck-instituutin komission tilauksesta laatima tutkimus, ”Study of the overall functioning of the European trade mark system” (Euroopan tavaramerkkijärjestelmän yleistä toimintaa koskeva tutkimus), München, 2011, 1.13–1.17 kohta (http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm).

7 — Ks. asetuksen N:o 207/2009 110 artikla (joka koskee Euroopan unionin tavaramerkkien käytön kieltämistä aikaisempien oikeuksien perusteella) ja 111 artikla (joka koskee paikallisesti vaikuttavia aikaisempia oikeuksia).

8 — Ks. tuomio 22.6.1994, IHT Internationale Heiztechnik ja Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, 53–55 kohta) ja tuomio 19.12.2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, 42 kohta).

9 — Ks. Von Mühlendahl, A., ”Community trade mark riddles: territoriality and unitary character”, *European Intellectual Property Review (EIPR)*, 2008, s. 66; Sosnitza, O., ”Der Grundsatz der Einheitlichkeit im Verletzungsverfahren der Gemeinschaftsmarke”, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2011, s. 465; Schnell, S., ”The Community trade mark: unitary EU right - EU-wide injunction?”, *EIPR*, 2011, s. 210; Żelechowski, Ł., ”Infringement of a Community trade mark: between EU-wide an non-EU-wide scope of prohibitive injunctions”, *EIPR*, 2013, s. 287, ja ”Terytorialny zasięg sądowego zakazu naruszania prawa do wspólnotowego znaku towarowego”, *Europejski Przegląd Sądowy*, 2012, nro 2, s. 19 ja nro 4, s. 28.

10 — Tuomio 12.4.2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, 38 ja 39 kohta).

26. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan asetuksella N:o 207/2009 säädetty yksinoikeus on annettu siksi, että EU-tavaramerkin haltija voisi suojella erityisintressejään eli varmistaa, että tavaramerkki pystyy täyttämään tehtävänsä. Näin ollen tätä oikeutta saadaan käyttää ainoastaan niissä tilanteissa, joissa se, että kolmas käyttää merkkiä, aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville.[11]

27. Kuten unionin tuomioistuin on todennut tuomiossa DHL Express France, kiellon alueellinen ulottuvuus voi eräissä tapauksissa olla suppeampi, kun otetaan huomioon nämä seikat.[12]

28. Olen sitä mieltä, että käsiteltävässä asiassa esitettyihin kysymyksiin annettava vastaus voidaan siten jossain määrin päätellä kyseisestä tuomiosta.

29. Unionin tuomioistuin on nimittäin katsonut, että jos EU-tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin toteaa, että tavaramerkin loukkaamista tai loukkaamisen uhkaa merkitsevät toimet rajoittuvat yhteen jäsenvaltioon tai osaan unionin aluetta, muun muassa sen vuoksi, että vastaaja esittää näytön siitä, että kyseisen merkin käyttö ei loukkaa tai ei voi loukata tavaramerkin tehtäviä muun muassa kielellisistä syistä, kyseisen tuomioistuimen on rajoitettava määräämänsä kiellon alueellista soveltamisalaa.[13]

30. Mitä tulee asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyyn yksinoikeuteen, jota käsiteltävässä asiassa tarkoitetaan, tavaramerkin keskeinen tehtävä, joka mahdollisesti kyseenalaistetaan, on tavaramerkillä varustetun tavaran tai palvelun kaupallisen alkuperän yksilöiminen. Tämän keskeisen tehtävän loukkaaminen siinä tapauksessa, että käytetään samankaltaista merkkiä, voidaan kuitenkin sulkea pois, jos sekaannusvaaraa ei ole.

31. Edellä esitetyistä seikoista ilmenee, että sikäli kuin sekaannusvaara voidaan sulkea pois esimerkiksi pääasiassa kyseessä olevan kaltaisilla kielellisillä perusteilla osassa unionin aluetta siten, että riidanalaisen merkin käyttö tässä unionin osassa ei ole omiaan loukkaamaan tavaramerkin tehtäviä, tämä seikka oikeuttaa rajoittamaan asetuksen N:o 207/2009 102 artiklan 1 kohdan nojalla määrätyn kiellon alueellista ulottuvuutta.

Rajoittamisen edellytykset

32. Tarkastellessaan kiellon alueellisen ulottuvuuden rajoittamisen merkitystä yksittäistapauksessa Euroopan unionin tavaramerkkejä käsittelevän tuomioistuimen, jonka ratkaistavaksi asia on saatettu, on otettava huomioon se seikka, että tällainen rajoittaminen muodostaa poikkeuksen Euroopan unionin tavaramerkin yhtenäistä luonnetta koskevasta periaatteesta.

33. Tämä seikka oikeuttaa muun muassa kääntämään todistustaakan kieltovaatimuksen esittäjän eduksi.

34. Kuten tuomiosta DHL Express France[14] ilmenee, vastaajan tehtävänä on esittää näyttö siitä, että osassa unionin aluetta kyseessä olevan merkin käyttö ei loukkaa tai ei voi loukata tavaramerkin tehtäviä.

35. Tällainen todistustaakan jakautuminen vaikuttaa analyysiin, joka EU-tavaramerkkejä käsittelevän tuomioistuimen on tehtävä.

11 — Tuomio 12.11.2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, 54 kohta); tuomio 18.6.2009, L'Oréal ym. (C-487/07, EU:C:2009:378, 60 kohta) ja tuomio 23.3.2010, Google France ja Google (C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, 49 kohta).

12 — Tuomio 12.4.2011 (C-235/09, EU:C:2011:238, 46 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

13 — Tuomio 12.4.2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, 48 kohta). Unionin tuomioistuin on muistuttanut, että kiellon rajoittaminen on välttämätöntä myös silloin, kun kieltovaatimuksen esittäjä on rajoittanut oikeudenkäynnin alueellista ulottuvuutta.

14 — Tuomio 12.4.2011 (C-235/09, EU:C:2011:238, 48 kohta).

36. Ensinnäkin, koska vastaajan on otettava esiin kiellon rajoittaminen ja koska sen on oltava perusteltu suhteessa Euroopan unionin tiettyyn alueeseen, EU-tavaramerkkejä käsittelevän tuomioistuimen, jonka ratkaistavaksi asia on saatettu, tehtävänä ei ole tutkia, onko olemassa sekaannusvaaraa kunkin jäsenvaltion osalta erikseen.

37. Tältä osin en yhdy kantaan, joka näyttää ilmenevän joidenkin kansallisten tuomioistuinten oikeuskäytännöstä.

38. Siten ”Volks-” suffiksin sisältäneitä tavaramerkkejä koskevassa tuomiossaan, joka koski pääasiallisesti asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, Bundesgerichtshof (Saksan liittovaltion ylin tuomioistuin, Saksa) ei sulkenut pois sitä, että tämän säännöksen b alakohtaan perustuvan vaatimuksen yhteydessä EU-tavaramerkkejä käsittelevän tuomioistuimen on tutkittava viran puolesta, päteekö toteamus sekaannusvaarasta koko unionin alueella.[15]

39. Suhteellisen tuoreessa tuomiossa High Court of Justice (England and Wales) (Yhdistynyt kuningaskunta) näyttää katsovan, että siinä tapauksessa, että yleiseurooppalaista kieltoa koskeva vaatimus perustuu asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, kieltovaatimuksen esittäjän – jolle kuuluu todistustaakka loukkauksesta – on osoitettava sekaannusvaaran olemassaolo jokaisessa jäsenvaltiossa erikseen eikä se voi tältä osin nojautua ”olettamuksiin”.[16]

40. Tällaista kantaa ei voida mielestäni sovittaa yhteen unionin tuomioistuimen tuomiossa DHL Express France tekemän ratkaisun kanssa, jonka mukaan asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuvalla kiellolla on lähtökohtaisesti oltava yleiseurooppalainen ulottuvuus, paitsi jos vastaaja vastustaa sitä ja osoittaa, että sekaannusvaaran olemassaoloa koskevaa toteamusta ei voida hyväksyä tiettyjen nimenomaisten jäsenvaltioiden osalta.[17]

41. Mielestäni kieltovaatimuksen esittäjä, Euroopan unionin tavaramerkin haltija, täyttää näyttövelvollisuutensa, jos se osoittaa loukkaamisen tai loukkaamisen uhan olemassaolon. Sitä vastoin prosessuaalinen taakka, joka liittyy kiellon mahdolliseen rajoittamiseen, kuuluu kokonaisuudessaan vastaajalle.

42. Tämä prosessuaalinen taakka käsittää väittämistaakan (onus proferendi) ja todistustaakan suppeassa merkityksessä (onus probandi).[18] Näin ollen niitä tapauksia lukuun ottamatta, joissa vastaaja ottaa esille tämän näkökohdan esittämällä erityisen argumentin, tuomioistuimen, jonka ratkaistavaksi asia on saatettu, ei pitäisi tutkia viran puolesta, päteekö sen analyysi sekaannusvaaran olemassaolosta koko unionin alueella.

15 — Ks. ratkaisu 11.4.2013 – I ZR 214/11, 67 kohta. Tässä ratkaisussa BGH on todennut, että siltä osin kuin kantaja oli vaatinut kieltoa b alakohdan perusteella koko unionin alueen osalta, tällainen vaatimus voi menestyä ainoastaan, jos EU-tavaramerkillä oli erottamiskyky koko unionin alueella. Ks. tämän tuomion ja käsiteltävän ennakkoratkaisupyynnön välisestä yhteydestä Lambrecht, A., ”EuGH-Vorlage zur einheitlichen Wirkung der Gemeinschaftsmarke im Verletzungsverfahren”, GRUR-Prax, 2015, s. 280.

16 — Ks. High Court of Justice (England and Wales), (Chancery Divisionin) tuomio 11.2.2015, Enterprise Holding Inc v Europcar Group UK Limited & Anor [2015] EWHC 300 (Ch), erityisesti 10 ja 27 kohta. Englantilainen tuomioistuin on myöntänyt, että tämä kanta oli kyseenalainen tuomioon 12.4.2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238) nähden.

17 — Tuomio 12.4.2011 (C-235/09, EU:C:2011:238, 48 kohta). Sitä vastoin unionin tuomioistuimella ei ole vielä ollut tilaisuutta lausua sellaisen vaatimuksen alueellisesta ulottuvuudesta, joka perustuu saman asetuksen 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun laajalti tunnettuun tavaramerkkiin. Mitä tulee mahdollisuuteen vedota tällaiseen tavaramerkkiin myöhemmän kansallisen tavaramerkin rekisteröinnin vastustamiseksi, ks. tuomio 3.9.2015, Iron & Smith (C-125/14, EU:C:2015:539).

18 — Tällainen prosessuaalisen taakan käsitteellistäminen tunnetaan muun muassa Puolan (”ciężar twierdzenia i dowodu”) ja Saksan oikeudessa (”Darlegungs- und Beweislast”). Ks. Adrych-Brzezińska, I., ”Ciężar dowodu w prawie i procesie cywilnym”, LEX Wolters Kluwer, Varsova, 2015, s. 55.

43. Tällainen todistustaakan jakautuminen, johon sisältyy vastaajan velvollisuus ottaa esille ja osoittaa alueellisen rajoittamisen tarpeellisuus, on hyväksytty tietyissä kansallisissa tuomioistuimissa. [19] Oikeuskirjallisuudessa todetaan, että tällainen todistustaakan kääntäminen on täysin perusteltua sen vuoksi, että kyseessä on poikkeus EU-tavaramerkin yhtenäistä luonnetta koskevasta periaatteesta. Vastaajan tehtävänä on siten näyttää toteen, että tavaramerkin haltijan oikeuksien loukkaamista koskeva toteamus ei sovellu tiettyihin nimenomaisiin jäsenvaltioihin. [20]

44. Toiseksi EU-tavaramerkkejä käsittelevän tuomioistuimen, jonka ratkaistavaksi asia on saatettu, on otettava huomioon kiellon alueellisen rajoittamisen poikkeuksellinen luonne myös vastaajalta vaadittavan näytön määrän määrittämiseksi.

45. Tältä osin on mielestäni erotettava selvästi kaksi hypoteesia.

46. Yhtäältä väittämistaakka ja todistustaakka suppeassa merkityksessä ovat näkökohtia, joita sääntelee yksinomaan Euroopan unionin yhtenäinen tavaramerkkioikeus, kun otetaan huomioon, että ne ovat läheisesti sidoksissa aineellisen oikeuden soveltamiseen. Lisäksi vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan todistustaakan jakautumista EU-tavaramerkkiä koskevissa asioissa ei voi määrittää jäsenvaltioiden kansallinen oikeus vaan se kuuluu unionin oikeuden piiriin. Jos tämä kysymys nimittäin kuuluisi jäsenvaltioiden kansallisen oikeuden piiriin, EU-tavaramerkin yhdenmukaista suojaa koskeva tavoite voisi vaarantua. [21]

47. Toisaalta vaaditun näytön määrää ja todistelusääntöjä säännellään itsenäisesti sen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä, jonka tuomioistuimen ratkaistavaksi asia on saatettu. Kyse on nimittäin prosessioikeudellisista näkökohdista, joita säännellään asetuksen N:o 207/2009 101 artiklan 3 kohdan mukaisesti edelleen tuomioistuinvaltion kansallisessa oikeudessa tässä asetuksessa nimenomaisesti tarkoitettuja näkökohtia lukuun ottamatta.

48. Soveltaessaan kansallisia sääntöjä, jotka koskevat näytön määrää ja todistelusääntöjä, tuomioistuimen, jonka ratkaistavaksi asia on saatettu, on kuitenkin huolehdittava, ettei EU-tavaramerkin yhdenmukaista suojaa koskeva tavoite vaarannu.

49. Totean, että todistelu, jolla pyritään osoittamaan, että sekaannusvaara on maantieteellisesti rajattu, voi edellyttää huomattavaa ponnistelua, erityisesti silloin, kun tämä todistelu koskee muuta maata kuin tuomioistuinvaltiota. Edellä esitetyn perusteella vastaajan on saadakseen rajoitettua kiellon alueellista ulottuvuutta tuotava esiin tämä näkökohta esittämällä tätä koskeva erityinen argumentti. Lisäksi sillä edellytyksellä, että kansallisen prosessioikeuden säännöissä niin säädetään, EU-tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin voi vaatia vastaajaa esittämään konkreettista näyttöä, jonka avulla voidaan sulkea pois loukkaamisen uhka yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa.

50. Näiden kaikkien huomioiden perusteella kiellon alueellisen ulottuvuuden rajoittaminen on tarpeen siinä tapauksessa, että vastaaja esittää erityisen argumentin, jonka perusteella voidaan sulkea pois sekaannusvaaran olemassaolo yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, ja tarvittaessa esittää asiaankuuluvat todisteet. EU-tavaramerkkejä käsittelevän tuomioistuimen, jonka ratkaistavaksi asia on saatettu asetuksen N:o 207/2009 97 artiklan 1–4 kohdan perusteella, tehtävänä ei siis ole tutkia viran puolesta, onko sekaannusvaara olemassa kunkin jäsenvaltion osalta erikseen.

19 — Ks. Oberster Gerichtshofin (ylimmän asteen tuomioistuin, Itävalta) tuomio 12.6.2012 asiassa 17 Ob 27/11m [2.2 kohdan b alakohta)] sekä saksalaisten ja Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuinten oikeuskäytäntö, joka on mainittu teoksessa: Ashby, S., Enforcement of A Community Trade Mark, [in] The ITMA & CIPA Community Trade Mark Handbook, Sweet & Maxwell, 2015, s. 196.

20 — Ks. Schennen, D., teoksessa Eisenführ, G., Schennen, D., ”Gemeinschaftsmarkenverordnung”, 4. painos, Carl Heymanns Verlag, Köln, 2014, 1 artikla, 33 kohta ja em. Sosnitza, O., s. 469.

21 — Ks. vastaavasti tuomio 18.10.2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, 73 kohta) ja tuomio 22.3.2012, GENESIS (C-190/10, EU:C:2012:157, 59 kohta).

Kiellon tehokkuus

51. On tärkeää muistuttaa, että määrätessään kiellon EU-tavaramerkkejä käsittelevän tuomioistuimen on erityisesti varmistuttava siitä, että toteutettu toimenpide on tehokas, oikeasuhteinen ja varoittava ja että sitä sovelletaan siten, että vältetään luomasta esteitä lailliselle kaupankäynnille ja luodaan takeet väärinkäytön estämiseksi. [22]

52. Tältä osin kyseisen tuomioistuimen on huolehdittava siitä, että loukkaamista tai loukkaamisen uhkaa merkitsevien toimien jatkamisen kielto – siinä tapauksessa, että kieltoon liittyisi alueellinen rajoittaminen – säilyy tehokkaana markkinoiden erityisiin olosuhteisiin nähden.

53. Huomautan, että tarkastellessaan kiellon alueellisen ulottuvuuden rajoittamisen mahdollisuutta tuomion DHL Express France [23] 48 kohdassa, unionin tuomioistuin viittasi pääasian olosuhteisiin. Siitä voidaan päätellä, että joissakin tapauksissa, joissa olosuhteet ovat erilaiset, kiellon alueellisen ulottuvuuden rajoittaminen olisi EU-tavaramerkin yhdenmukaista suojaa koskevan tavoitteen vastaista.

54. Näin voisi mielestäni olla silloin, kun niillä markkinoilla vallitsevien olosuhteiden perusteella, joilla loukkaus tapahtuu – kuten internetissä myytävien tietokoneohjelmistojen markkinat käsiteltävässä asiassa – on otettava lähtökohdaksi se, että loukkaus koskee unionin aluetta kokonaisuudessaan.

55. Näin ollen määrätessään kiellon EU-tavaramerkkejä käsittelevän tuomioistuimen, jonka ratkaistavaksi asia on saatettu, on otettava huomioon myös kyseessä olevien tuotteiden myyntitavat päättääkseen siitä, ettei kielto menetä tehokkuuttaan sen alueellisen ulottuvuuden rajoittamisen vuoksi.

Ratkaisuehdotus

56. Kaiken edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin vastaa Oberlandesgericht Düsseldorfin (Düsseldorfin ylin alueellinen tuomioistuin) esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

Sillä seikalla, että sekaannusvaara voidaan sulkea pois kielellisillä perusteilla yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, voidaan perustella EU-tavaramerkkejä käsittelevän tuomioistuimen Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 102 artiklan 1 kohdan nojalla määräämän kiellon alueellisen ulottuvuuden rajoittamista.

Tällainen rajoittaminen on tarpeen siinä tapauksessa, että vastaaja esittää erityisen argumentin, jonka perusteella voidaan sulkea pois sekaannusvaaran olemassaolo yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, ja tarvittaessa esittää asiaankuuluvat todisteet. EU-tavaramerkkejä käsittelevän tuomioistuimen, jonka ratkaistavaksi asia on saatettu asetuksen N:o 207/2009 97 artiklan 1–4 kohdan perusteella, tehtävänä ei siis ole tutkia viran puolesta, onko sekaannusvaara olemassa kunkin jäsenvaltion osalta. Kyseisen tuomioistuimen on lisäksi jätettävä rajoittamatta kiellon alueellista ulottuvuutta, jos kielto mahdollisesti menettäisi tehokkuutensa tällaisen rajoittamisen vuoksi.

22 — Ks. teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY 3 artikla (EUVL 2004, L 157, s. 45).

23 — Tuomio 12.4.2011 (C-235/09, EU:C:2011:238).