Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

27 päivänä huhtikuuta 2023*

Ennakkoratkaisupyyntö – EU-tavaramerkki – Asetus (EU) 2017/1001 – 125 artiklan 5 kohta – Kansainvälinen toimivalta – Loukkauskanne – Sen jäsenvaltion tuomioistuinten toimivalta, jonka alueella loukkaustoimi on tapahtunut tai uhkaa tapahtua – Kansallista ylätason verkkotunnusta käyttävän hakukoneen esittämä mainos – Mainos, jossa ei täsmennetä maantieteellistä toimitusaluetta – Huomioon otettavat seikat

Asiassa C-104/22,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka markkinaoikeus (Suomi) on esittänyt 14.2.2022 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 15.2.2022, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Lännen MCE Oy

vastaan

Berky GmbH ja

Senwatec GmbH & Co. KG.,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja E. Regan sekä tuomarit D. Gratsias, M. Ilešič (esittelevä tuomari), I. Jarukaitis ja Z. Csehi,

julkisasiamies: M. Campos Sánchez-Bordona,

kirjaaja: A. Calot Escobar,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

– Lännen MCE Oy, edustajinaan E. Hodge ja K. Tommila, asianajajat,

– Berky GmbH ja Senwatec GmbH & Co. KG, edustajanaan P. Eskola, asianajaja,

– Euroopan komissio, asiamiehinään P. Němečková, S. Noë, J. Ringborg ja J. Samnadda,

* Oikeudenkäyntikieli: suomi.

päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1) 125 artiklan 5 kohdan tulkintaa.

2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Lännen MCE Oy (jäljempänä Lännen MCE) ja samaan konserniin kuuluvat yhtiöt Berky GmbH ja Senwatec GmbH & Co. KG. ja joka koskee EU-tavaramerkin WATERMASTER, jonka haltija Lännen MCE on, väitettyä loukkaamista.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Asetus 2017/1001

3 Asetuksen 2017/1001 122 artiklan, jonka otsikko on ”Tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa siviili- ja kauppaoikeuden alalla koskevien unionin sääntöjen soveltaminen”, 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Jäljempänä 124 artiklassa tarkoitetuista kanteista ja vaatimuksista johtuvien menettelyjen osalta:

a) ei sovelleta [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 [(EUVL 2012, L 351, s. 1)] 4 artiklaa, 6 artiklaa, 7 artiklan 1, 2, 3 ja 5 alakohtaa ja 35 artiklaa;

– –”

4 Tämän asetuksen 123 artiklan, jonka otsikko on ”EU-tavaramerkkejä käsittelevät tuomioistuimet”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Jäsenvaltiot nimeävät alueellaan mahdollisimman rajoitetun määrän kansallisia ensimmäisen ja toisen oikeusasteen tuomioistuimia, joiden tehtävänä on hoitaa niille tällä asetuksella osoitetut tehtävät.”

5 Asetuksen 124 artiklassa, jonka otsikko on ”Loukkausta ja voimassaoloa koskeva toimivalta”, säädetään seuraavaa:

”EU-tavaramerkkejä käsittelevillä tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta:

a) kaikissa loukkauskanteissa ja – jos kansallinen laki ne sallii – EU-tavaramerkin loukkauksen uhkaa koskevissa kanteissa;

b) vahvistuskanteissa, jotka koskevat sitä, että loukkausta ei ole tapahtunut, jos kansallinen laki ne sallii;

c) kanteissa, jotka ovat seurausta 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista toimista;

d) 128 artiklassa tarkoitetuissa EU-tavaramerkin menettämistä ja mitättömyyttä koskevissa vastakanteissa.”

6 Asetuksen 2017/1001 125 artiklassa, jonka otsikko on ”Kansainvälinen toimivalta”, säädetään seuraavaa:

”1. Jollei tämän asetuksen säännöksistä sekä 122 artiklan nojalla sovellettavista asetuksen (EU) N:o 1215/2012 säännöksistä muuta johdu, 124 artiklassa tarkoitetuista kanteista ja vaatimuksista johtuvat menettelyt käydään sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jonka alueella vastaajalla on kotipaikka tai, jos tällä ei ole kotipaikkaa jossakin jäsenvaltiossa, sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jossa tällä on liike.

– –

5. Edellä 124 artiklassa tarkoitetuista kanteista ja vaatimuksista johtuvat menettelyt, lukuun ottamatta vahvistuskanteita, jotka koskevat sitä, että EU-tavaramerkin loukkausta ei ole tapahtunut, voidaan myös käydä sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jonka alueella loukkaustoimi on tapahtunut [tai uhkaa tapahtua] tai jonka alueella 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu toimi on tapahtunut.”

7 Asetuksen 126 artiklassa, jonka otsikko on ”Toimivallan laajuus”, säädetään seuraavaa:

”1. EU-tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin, jonka toimivalta perustuu 125 artiklan 1–4 kohtaan, on toimivaltainen tekemään ratkaisun:

a) jäsenvaltion alueella tapahtuneen loukkaustoimen tai uhanneen loukkaustoimen osalta;

b) jäsenvaltion alueella tapahtuneen 11 artiklan 2 kohdan tarkoitetun toimen osalta.

2. EU-tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin, jonka toimivalta perustuu 125 artiklan 5 kohtaan, on toimivaltainen tekemään ratkaisun ainoastaan sen jäsenvaltion alueella tapahtuneen loukkaustoimen tai uhanneen loukkaustoimen osalta, jonka alueella kyseinen tuomioistuin sijaitsee.”

Asetus N:o 1215/2012

8 Asetuksen N:o 1215/2012 17 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Kun asia koskee henkilön, jäljempänä ’kuluttaja’, sellaista tarkoitusta varten tekemää sopimusta, jota ei voida pitää hänen ammattiinsa tai elinkeinotoimintaansa liittyvänä, tuomioistuimen toimivalta määräytyy tämän jakson säännösten mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 artiklan ja 7 artiklan 5 alakohdan soveltamista,

– –

c) kaikissa muissa tapauksissa, jos sopimus on tehty henkilön kanssa, joka harjoittaa kaupallista tai elinkeinotoimintaa siinä jäsenvaltiossa, missä kuluttajan kotipaikka on, tai joka millä keinoin tahansa suuntaa tällaista toimintaa kyseiseen jäsenvaltioon tai useisiin valtioihin kyseinen jäsenvaltio mukaan lukien, ja sopimus kuuluu kyseisen toiminnan piiriin.”

9 Tämän asetuksen 66 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Tätä asetusta sovelletaan ainoastaan sellaisiin oikeudenkäynteihin, jotka on pantu vireille, sellaisiin virallisiin asiakirjoihin, jotka on laadittu tai rekisteröity virallisina asiakirjoina, ja sellaisiin tuomioistuimessa tehtyihin sovintoihin, jotka on hyväksytty tai tehty 10 päivänä tammikuuta 2015 tai sen jälkeen.”

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

10 Lännen MCE on Suomeen sijoittautunut yhtiö, joka valmistaa muun muassa monitoimiruoppauskoneita, joita se myy EU-tavaramerkillä WATERMASTER, joka on rekisteröity 12.7.2004 numerolla 003185758.

11 Yhtiö nosti 28.1.2020 markkinaoikeudessa loukkauskanteen kahta Saksaan sijoittautunutta samaan konserniin kuuluvaa yhtiötä, Berkyä ja Senwatecia, vastaan.

12 Lännen MCE väittää Senwatecin syyllistyneen Lännen MCE:n tavaramerkin loukkaukseen Suomessa siksi, että se on turvautunut maksulliseen indeksointiin kyseisen jäsenvaltion kansallista ylätason verkkotunnusta käyttävässä internetin hakukoneessa siten, että Watermaster-sanalla tehdyn haun tuloksena näkyy tämän hakukoneen internetsivustolla sen tuotteita koskeva mainos. Elokuussa 2016 Watermaster-sanalla www.google.fi-sivustolla Suomessa tehdyn haun ensimmäisenä tuloksena näkyi Senwatecin tuotteita koskeva Google Adwordsin mainos, joka oli erotettu muista hakutuloksista viivalla ja joka sisälsi sanan ”Mainos”.

13 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, että tämän haun tuloksena saadusta mainoslinkistä tai sen yhteydessä olevasta tekstistä ei ilmene mitään erityisesti Suomeen tai Senwatecin tuotteiden maantieteelliseen toimitusalueeseen viittaavia seikkoja. Tämä tuomioistuin huomauttaa kuitenkin, että Senwatecin internetsivustolla, johon tämä mainoslinkki johti, oli muun muassa englanninkielinen teksti, jossa todettiin, että Senwatecin tuotteita käytetään maailmanlaajuisesti, sekä maailmankartta, jossa oli korostettu tummemmalla värityksellä ne maat, joissa Senwatecilla on ollut oman ilmoituksensa mukaan toimintaa. Suomi ei kuitenkaan ollut näiden maiden joukossa.

14 Lännen MCE väittää Berkyn loukanneen sen tavaramerkkiä käyttämällä vuosina 2005–2019 Flickr.com-kuvanjakopalvelussa kyseisen yhtiön koneista otettujen, vapaasti saatavilla olevien kuvien luonnollista indeksointia metatunnisteella (meta tag), joka sisältää avainsanan ”Watermaster” ja jonka tarkoituksena oli mahdollistaa se, että internetin hakukoneet tunnistavat paremmin nämä kuvat. Näin Watermaster-sanalla www.google.fi-sivustolla Suomessa tehdyn haun tuloksena oli linkki sivulle, jossa esitettiin kuvia Berkyn koneista.

15 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin korostaa, että hakutuloksena saatu linkki ei ollut mainoslinkki vaan niin sanottu luonnollinen hakutulos. Flickr.com-palvelussa olleiden kuvien kuvateksteissä on mainittu koneiden nimet englannin kielellä sekä niiden mallinumeroita. Kuvien yhteydessä on lisäksi ollut Berkyn logo. Jokaisen kuvan mukana oli useita avainsanoista koostuvia metatunnisteita englannin kielellä ja muilla kielillä, mukaan lukien sana ”Watermaster”.

16 Lännen MCE:n mukaan Berky ja Senwatec ovat harjoittaneet myynninedistämistoimia, jotka ovat kohdistuneet Suomen tasavallan alueelle ja näkyneet kuluttajille tai elinkeinonharjoittajille kyseisessä jäsenvaltiossa. Niiden tuotteita myydään maailmanlaajuisesti. Lännen MCE:n mukaan kyseinen englannin kielellä laadittu mainos on suunnattu kansainväliselle kohderyhmälle ja kaikkiin niihin maihin, joissa kyseinen mainos on näkynyt.

17 Berky ja Senwatec ovat vastauksessaan kiistäneet ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen toimivallan sillä perusteella, että väitetyt loukkaustoimet eivät niiden mukaan ole tapahtuneet Suomessa.

18 Ne esittävät, etteivät niiden myynninedistämistoimet ole suuntautuneet Suomeen, etteivät ne ole tarjonneet tuotteitaan myytäviksi tässä jäsenvaltiossa ja että Suomi ei ole niiden markkina-aluetta. Internetsivustolla www.google.fi tehdyn haun tuloksen tai avainsanaa ”Watermaster” käyttävän metatunnisteen käytön perusteella ei niiden mukaan voida osoittaa, että niiden toiminta kohdistui Suomeen. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen toimivallan määrittämisen kannalta merkitystä ei siis niiden mukaan ole sillä, onko loukkaavaksi väitetty sisältö ollut nähtävissä verkossa Suomessa, vaan sillä, onko tällaisella sisällöllä asiaankuuluva yhteys tähän jäsenvaltioon.

19 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, että asianosaiset ovat erimielisiä siitä, osoittaako Senwatecin internetsivustolla kuvattu kartta yhtiön rajanneen tuotteidensa maantieteellisen toimitusalueen siten, että tuotteita ei toimitettaisi Suomeen. Senwatecin mukaan kartta on yksi osoitus siitä, että Suomi ei kuulu yhtiön tuotteiden markkina-alueeseen, kun taas Lännen MCE:n mukaan Senwatecin tuotteiden markkinat ovat maailmanlaajuiset ja ulottuvat alueille, joita ei ole korostettu kyseisellä kartalla.

20 Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen käsityksen mukaan sen tuomioistuimen toimivaltaa selvitettäessä, jonka käsiteltäväksi asia on saatettu loukkaustoimen tapahtumapaikan perusteella, huomioon on otettava muun muassa kyseisten tuotteiden maantieteelliset toimitusalueet, jotta voidaan määrittää, minkä jäsenvaltioiden alueella ne kuluttajat tai elinkeinonharjoittajat ovat, joihin internetsivustolla julkaistut mainokset on kohdistettu.

21 Se katsoo kuitenkin, että muutkin seikat voivat osoittautua merkityksellisiksi tätä selvitettäessä, kuten julkisasiamies Szpunarin ratkaisuehdotuksesta AMS Neve ym. (C-172/18, EU:C:2019:276) käy ilmi, vaikkei olekaan selvää, mitä nämä muut seikat voisivat olla, koska unionin tuomioistuin ei ole lausunut tästä.

22 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pohtii erityisesti sitä, voidaanko sen asetuksen 2017/1001 125 artiklan 5 kohdan mukaista toimivaltaa määritettäessä ottaa huomioon se jäsenvaltio, jonka kansallista ylätason verkkotunnusta käyttävällä hakukoneen internetsivustolla kyseiset loukkaustoimiksi väitetyt mainokset ovat saatavilla.

23 Markkinaoikeus on näistä syistä päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”Yritys A on sijoittautunut jäsenvaltioon X, jossa on sen kotipaikka, ja käyttänyt internetsivustolla mainoksessa tai avainsanana merkkiä, joka on sama kuin yrityksen B EU-tavaramerkki.

1) Voidaanko edellä mainitussa tilanteessa mainonnan katsoa olevan suunnattu kuluttajille tai elinkeinonharjoittajille jäsenvaltiossa Y, jonka alueella yrityksellä B on kotipaikka, ja onko EU-tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin jäsenvaltiossa Y toimivaltainen tutkimaan EU-tavaramerkin loukkausta koskevan kanteen EU-tavaramerkkiasetuksen 125 artiklan 5 kohdan nojalla, jos sähköisesti julkaistussa mainoksessa tai siihen linkitetyllä mainostajan internetsivustolla ei ole ainakaan nimenomaisesti täsmennetty tuotteiden maantieteellistä toimitusaluetta tai nimenomaisesti suljettu mitään yksittäistä jäsenvaltiota toimitusalueen ulkopuolelle? Voidaanko asiassa ottaa huomioon niiden tavaroiden luonne, joita mainos koskee, ja se, että yrityksen A tuotteiden markkina-alue on väitetysti maailmanlaajuinen ja kattaa siten koko Euroopan unionin alueen mukaan lukien jäsenvaltion Y?

2) Voidaanko edellä mainitun mainonnan katsoa olevan suunnattu kuluttajille tai elinkeinonharjoittajille jäsenvaltiossa Y, jos mainos on tullut esille jäsenvaltion Y kansallista ylätason verkkotunnusta käyttävällä hakukoneen internetsivustolla?

3) Jos vastaus kysymykseen 1 tai 2 on myöntävä, mitä muita seikkoja on tällöin mahdollisesti otettava huomioon ratkaistaessa, onko mainos suunnattu kuluttajille tai elinkeinonharjoittajille jäsenvaltiossa Y?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

24 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin haluaa kolmella kysymyksellään, joita on tarkasteltava yhdessä, vastauksen asiallisesti siihen, onko asetuksen 2017/1001 125 artiklan 5 kohtaa tulkittava siten, että EU-tavaramerkin haltija, joka katsoo kärsineensä vahinkoa siitä, että kolmas on ilman hänen suostumustaan käyttänyt tämän tavaramerkin kanssa samanlaista merkkiä verkossa esitettävissä mainoksissa ja myyntitarjouksissa, jotka koskevat samoja tai samankaltaisia tavaroita kuin ne, joita varten mainittu tavaramerkki on rekisteröity, voi nostaa loukkauskanteen tätä kolmatta vastaan sen jäsenvaltion EU-tavaramerkkejä käsittelevässä tuomioistuimessa, jonka alueella ne kuluttajat ja elinkeinonharjoittajat ovat, joille tällaiset mainokset tai myyntitarjoukset on suunnattu, huolimatta siitä, että kyseinen kolmas ei ole nimenomaisesti ja yksiselitteisesti maininnut tätä jäsenvaltiota niiden alueiden joukossa, joille kyseisiä tavaroita voitaisiin toimittaa.

25 On muistettava, että huolimatta asetuksen N:o 1215/2012 66 artiklan 1 kohdassa vahvistetusta periaatteesta, jonka mukaan kyseistä asetusta sovelletaan 10.1.2015 alkaen EU-tavaramerkkiä koskeviin oikeudenkäynteihin, asetuksen 2017/1001 122 artiklan 2 kohdassa suljetaan pois tiettyjen asetuksen N:o 1215/2012 säännösten, kuten sen 4 ja 6 artiklassa, 7 artiklan 1, 2, 3 ja 5 kohdassa sekä 35 artiklassa vahvistettujen sääntöjen, soveltaminen muun muassa tällaista tavaramerkkiä koskeviin loukkauskanteisiin. Tämän poissulkemisen vuoksi asetuksen 2017/1001 123 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen EU-tavaramerkkejä käsittelevien tuomioistuinten toimivalta tutkia EU-tavaramerkin loukkausta koskevat kanteet perustuu asetuksessa 2017/1001 suoraan säädettyihin sääntöihin, joilla on lex specialis -luonne suhteessa asetuksessa N:o 1215/2012 vahvistettuihin sääntöihin (ks. analogisesti tuomio 5.9.2019, AMS Neve ym., C-172/18, EU:C:2019:674, 34 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

26 Näin ollen 28.1.2020 nostettu loukkauskanne kuuluu EU-tavaramerkkiin kohdistuvana kanteena asetuksessa 2017/1001 säädettyjen tuomioistuinten toimivaltaa koskevien sääntöjen soveltamisalaan.

27 Tämän asetuksen 125 artiklan 1 kohdassa säädetään, että mikäli vastaajalla on kotipaikka jossakin jäsenvaltiossa, kantajan on nostettava kanne kyseisen jäsenvaltion tuomioistuimessa.

28 Kyseisen asetuksen 125 artiklan 5 kohdassa säädetään kuitenkin, että kantaja voi nostaa kanteen ”myös” sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jonka alueella loukkaustoimi on tapahtunut tai uhkaa tapahtua.

29 Asetuksen 2017/1001 126 artiklan 1 kohdassa täsmennetään, että EU-tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin, jonka toimivalta perustuu mainitun asetuksen 125 artiklan 1 kohtaan, on toimivaltainen tekemään ratkaisun minkä tahansa jäsenvaltion alueella tapahtuneen tai uhkaavan loukkaustoimen osalta, ja 126 artiklan 2 kohdassa täsmennetään, että tuomioistuin, jonka toimivalta perustuu 125 artiklan 5 kohtaan, on toimivaltainen tekemään ratkaisun ainoastaan sen jäsenvaltion alueella tapahtuneen tai uhkaavan loukkaustoimen osalta, jossa kyseinen tuomioistuin sijaitsee.

30 Tästä erottelusta seuraa, että kantaja määrittää asiaa käsittelevän tuomioistuimen alueellisen toimivallan laajuuden sen mukaan, päättääkö se nostaa loukkauskanteen vastaajan kotipaikan EU-tavaramerkkejä käsittelevässä tuomioistuimessa vai sen valtion tuomioistuimessa, jossa loukkaustoimi on tapahtunut tai uhkaa tapahtua. On näet niin, että kun loukkauskanne perustuu asetuksen 2017/1001 125 artiklan 1 kohtaan, se koskee mahdollisesti loukkaustoimia, jotka on toteutettu koko unionin alueella, kun taas siinä tapauksessa, että kanne perustuu kyseisen artiklan 5 kohtaan, se rajoittuu loukkaustoimiin, jotka ovat tapahtuneet tai uhkaavat tapahtua yhden ainoan jäsenvaltion eli asiaa käsittelevän tuomioistuimen sijaintivaltion alueella (ks. analogisesti tuomio 5.9.2019, AMS Neve ym., C-172/18, EU:C:2019:674, 40 kohta).

31 Kantajalla olevaa jommankumman perusteen valitsemista koskevaa mahdollisuutta, joka seuraa asetuksen 2017/1001 125 artiklan 5 kohdassa käytetystä sanasta ”myös”, ei voida ymmärtää niin, että kantaja voi samojen loukkaustoimien osalta yhdistää tämän artiklan 1 ja 5 kohtaan perustuvat kanteet, vaan siinä ilmaistaan vain, että 5 kohdassa mainittu oikeuspaikka on vaihtoehtoinen saman artiklan muissa kohdissa mainittujen oikeuspaikkojen kanssa (ks. analogisesti tuomio 5.9.2019, AMS Neve ym., C-172/18, EU:C:2019:674, 41 kohta).

32 Säätäessään tällaisesta vaihtoehtoisesta tuomioistuimesta ja rajatessaan asetuksen 2017/1001 126 artiklan 2 kohdassa tämän tuomioistuimen alueellista toimivaltaa unionin lainsäätäjä on antanut EU-tavaramerkin haltijalle mahdollisuuden nostaa halutessaan kohdennettuja kanteita, joista kukin koskee vain yhdessä jäsenvaltiossa tehtyjä loukkaustoimia (ks. analogisesti tuomio 5.9.2019, AMS Neve ym., C-172/18, EU:C:2019:674, 42 kohta).

33 Käsiteltävässä tapauksessa – jollei ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tehtäviin kuuluvista selvityksistä muuta ilmene – unionin tuomioistuimelle toimitetun aineiston mukaan EU-tavaramerkin haltijan väittämät loukkaustoimet johtuvat siitä, että kyseisen tavaramerkin haltijan kilpailijoiden tavaroista on maksullisten ja luonnollisten indeksointien avulla esitetty verkossa sisältöjä merkistä, joka on sama kuin kyseinen tavaramerkki, ja vain siltä osin kuin kyseinen esittäminen on suunnattu Suomessa oleville kuluttajille tai elinkeinonharjoittajille.

34 Voidakseen ratkaista sen, oliko tämä verkossa esittäminen todellakin suunnattu Suomessa oleville kuluttajille tai elinkeinonharjoittajille, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin kysyy näin ollen erityisesti, voiko se arvioidessaan kansainvälistä toimivaltaansa asetuksen 2017/1001 125 artiklan 5 kohdan nojalla pitää merkityksellisinä seikkoina asianomaisten tuotteiden luonnetta, kyseessä olevan markkina-alueen ulottuvuutta ja sitä, että kyseinen

esittäminen tehtiin sellaisella hakukoneen internetsivustolla, joka käyttää kansallista ylätason verkkotunnusta kyseisessä jäsenvaltiossa, ja jos voi, onko tässä arvioinnissa otettava huomioon muita seikkoja.

35 Tältä osin on todettava, että vaikka kaikki pääasian vastaajina olevien samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden tekemiksi väitetyt loukkaustoimet ovatkin erilaisia, ennakkoratkaisua pyytäneessä tuomioistuimessa on pantu niiden osalta vireille vain yksi oikeudenkäynti.

36 Näin ollen on määritettävä, voidaanko näiden kahden yhtiön tekemiksi väitettyjen loukkaustoimien perusteella kummassakin tapauksessa katsoa, että kyseessä on riittävä liittymäkohta siihen jäsenvaltioon, jonka alueella sijaitsevan tuomioistuimen käsiteltäväksi tavaramerkin loukkauskanne on saatettu asetuksen 2017/1001 125 artiklan 5 kohdan nojalla.

37 Lisäksi on muistettava, että loukkauskannetta käsittelevän tuomioistuimen toimivallan selvittämistä ei ole rinnastettava kyseisen kanteen asiakysymyksen tutkimiseen (ks. analogisesti tuomio 16.6.2016, Universal Music International Holding, C-12/15, EU:C:2016:449, 44 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

38 Olisi kohtuutonta vaatia loukkauskannetta käsittelevää tuomioistuinta tutkimaan perusteellisesti tällaiset monimutkaiset tosiseikat ja oikeudelliset seikat siinä vaiheessa, kun se arvioi asetuksen 2017/1001 125 artiklan 5 kohdan mukaista kansainvälistä toimivaltaansa.

39 Näin ollen seikat, joiden perusteella voidaan kohtuudella olettaa, että loukkaustoimet ovat voineet tapahtua tai uhkaavat tapahtua jonkin jäsenvaltion alueella, riittävät siihen, että EU-tavaramerkkejä kyseisessä jäsenvaltiossa käsittelevä tuomioistuin on toimivaltainen asetuksen 2017/1001 125 artiklan 5 kohdan nojalla.

40 Tässä yhteydessä on huomattava, että unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tämän asetuksen 125 artiklan 5 kohtaan otettu tuomioistuinten toimivaltaa koskeva peruste, joka on ilmaistu muotoilulla ”jäsenvalti[o – –], jonka alueella loukkaustoimi on tapahtunut tai [uhkaa tapahtua]”, on sidoksissa loukkaukseen syyllistyneen aktiiviseen toimintaan (ks. analogisesti tuomio 5.9.2019, AMS Neve ym., C-172/18, EU:C:2019:674, 44 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

41 Erityisesti siltä osin kuin kyse on ollut EU-tavaramerkkejä käsittelevän tuomioistuimen velvollisuudesta varmistua – selvittäessään, onko se mainitun 125 artiklan 5 kohdan nojalla toimivaltainen lausumaan siitä, onko loukkaus tapahtunut sen sijaintipaikan jäsenvaltion alueella – siitä, että toimet, joista vastaajaa moititaan, on tehty kyseisellä alueella, unionin tuomioistuin on todennut, että silloin kun tällaiset toimet koostuvat merkeillä, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin EU-tavaramerkki, varustettujen tavaroiden sähköisesti julkaistuista mainoksista ja myyntitarjouksista, jotka on toteutettu ilman tämän tavaramerkin haltijan suostumusta, on katsottava, että nämä toimet on tehty alueella, jolla ne kuluttajat tai elinkeinonharjoittajat ovat, joille kyseiset mainokset ja myyntitarjoukset on suunnattu (ks. analogisesti tuomio 5.9.2019, AMS Neve ym., C-172/18, EU:C:2019:674, 46 ja 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

42 Näin ollen, jos verkkosisällön esittäminen on suunnattu, vaikka vain potentiaalisestikin, tietyn jäsenvaltion alueella oleville kuluttajille tai elinkeinonharjoittajille – kun muistetaan, että kyseessä olevien tavaroiden maantieteellisiä toimitusalueita koskevia täsmennyksiä on pidettävä indisiona, jolla on erityinen merkitys tässä arvioinnissa (ks. vastaavasti tuomio 12.7.2011, L’Oréal ym., C-324/09, EU:C:2011:474, 65 kohta) –, EU-tavaramerkin haltijalla on oikeus nostaa asetuksen

2017/1001 125 artiklan 5 kohdan nojalla tässä jäsenvaltiossa kanne sen toteamiseksi, että hänen tavaramerkkiään on siellä loukattu. EU-tavaramerkkejä käsittelevillä sen jäsenvaltion tuomioistuimilla, jossa tällaisten mainosten ja myyntitarjousten kohteena olevat kuluttajat tai elinkeinonharjoittajat asuvat, on nimittäin erityisen hyvät mahdollisuudet arvioida, onko väitetty loukkaus tapahtunut (ks. analogisesti tuomio 5.9.2019, AMS Neve ym., C-172/18, EU:C:2019:674, 57 kohta).

43 Ellei ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tehtäviin kuuluvien selvitysten perusteella muuta ilmene, käsiteltävässä asiassa on todettava, ettei kyseessä olevien tavaroiden maantieteellisiä toimitusalueita ole mainittu edellä 12 kohdassa tarkoitetussa mainoksessa. Senwatecin verkkosivustolla oleva kartta, joka Lännen MCE:n mukaan osoittaa kyseisen yhtiön markkina-alueen olevan maailmanlaajuinen, ei myöskään yksinään riitä osoitukseksi liittymäkohdasta Suomeen, koska sen asiayhteyden perusteella, jossa tämä kartta on esitetty, ei voida katsoa, että Senwatec suuntaa toimintaansa Suomen markkinoille.

44 Koska kyseessä olevien tavaroiden maantieteellisistä toimitusalueista ei ole tarkkoja tietoja, liittymäkohta kyseiseen jäsenvaltioon, tässä tapauksessa Suomeen, on osoitettava muiden seikkojen perusteella, jotta kantaja voisi asetuksen 2017/1001 125 artiklan 5 kohdan nojalla nostaa loukkauskanteen tämän jäsenvaltion tuomioistuimessa.

45 Kuten edellä 25 kohdassa todettiin, on totta, että asetuksen 2017/1001 EU-tavaramerkkien loukkauskanteita koskevat säännökset ovat luonteeltaan lex specialis -säännöksiä suhteessa asetuksessa N:o 1215/2012 vahvistettuihin sääntöihin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että asetuksella N:o 1215/2012 ei olisi merkitystä sen selventämiseksi ja tulkitsemiseksi, miten on ymmärrettävä käsitteet, jotka ovat samankaltaisia kuin siinä säädetyt käsitteet, joihin viitataan asetuksessa 2017/1001 ja jotka näin ollen ovat tarpeen sen tulkitsemiseksi.

46 Todettakoon tässä yhteydessä unionin tuomioistuimen lausuneen asetuksen N:o 1215/2012 17 artiklan 1 kohdan c alakohdan tulkinnan osalta, että on olemassa erilaisia indisioita, joiden perusteella voidaan katsoa, että elinkeinonharjoittaja suuntaa toimintaansa siihen jäsenvaltioon, jossa kuluttajan kotipaikka on, kuten toiminnan kansainvälisyys tai jonkin muun kuin sen kielen tai valuutan käyttäminen, jota tavanomaisesti käytetään elinkeinonharjoittajan sijoittautumisjäsenvaltiossa, kansainvälisen suuntanumeron ilmoittaminen yhdessä puhelinyhteystietojen kanssa, varojen käyttö internetissä tarjottavaan indeksointipalveluun, jotta kuluttajilla, joiden kotipaikka on muissa jäsenvaltioissa, olisi helpompi pääsy elinkeinonharjoittajan tai tämän välittäjän internetsivustolle, muun kuin sen jäsenvaltion, johon elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut, ylätason verkkotunnuksen käyttäminen ja sellaisen kansainvälisen asiakaskunnan mainitseminen, joka muodostuu asiakkaista, joiden kotipaikka on eri jäsenvaltioissa (ks. analogisesti tuomio 7.12.2010, Pammer ja Hotel Alpenhof, C-585/08 ja C-144/09, EU:C:2010:740, 93 kohta).

47 Tässä luettelossa, joka ei ole tyhjentävä, on seikkoja, jotka voivat olla merkityksellisiä asetuksen 2017/1001 125 artiklan 5 kohdan soveltamisen kannalta. Nyt käsiteltävässä asiassa merkityksellistä on mainosten ja myyntitarjousten asettaminen saataville internetsivustolle, jolla on muu kuin sen jäsenvaltion ylätason verkkotunnus, johon elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut.

48 On kuitenkin täsmennettävä, että pelkkä pääsy internetsivustolle alueella, jolla tavaramerkki saa suojaa, ei riitä sen päätelmän tekemiseen, että sillä esitetyt myyntitarjoukset on tarkoitettu kyseisellä alueella oleville kuluttajille (tuomio 12.7.2011, L'Oréal ym., C-324/09, EU:C:2011:474, 64 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

49 Edellä tarkasteltujen näkökohtien perusteella on katsottava, että tällaisena aktiivisena toimintana on tietyn yrityksen osalta katsottava se, että se maksaa sellaisen hakukoneen internetsivuston ylläpitäjälle, joka käyttää jonkin muun jäsenvaltion kuin sen, johon yritys on sijoittautunut, ylätason verkkotunnusta esittääkseen tässä jäsenvaltiossa olevalle yleisölle yrityksen sivustolle ohjaavan linkin ja antaakseen tällä tavoin erityiselle kohdeyleisölle mahdollisuuden päästä osallisiksi sen tavaroita koskevasta tarjonnasta.

50 Tällaista maksullista indeksointia on näin ollen pidettävä asetuksen 2017/1001 125 artiklan 5 kohdan nojalla riittävänä liittymäkohtana jäsenvaltioon, jonka yleisölle esittäminen on näin kohdennettu.

51 Siltä osin kuin kyse on tavaramerkiksi rekisteröidyn merkin käytöstä metatunnisteena sähköisessä kuvanjakopalvelussa, joka toimii yleisellä ylätason verkkotunnuksella, on katsottava, että se eroaa maksullisesta indeksoinnista, kun arvioidaan edellytystä, jonka mukaan kyseessä on oltava sen jäsenvaltion alueeseen kohdistuva aktiivinen toiminta, jossa loukkaustoimi on tapahtunut tai uhkaa tapahtua. Kun kyse on tällaisesta luonnollisesta indeksoinnista, tämän edellytyksen ei näet voida katsoa täyttyvän, koska yleistä ylätason verkkotunnusta käyttävää internetsivustoa ei ole suunnattu erityisesti minkään jäsenvaltion yleisölle ja koska metatunnisteen tarkoituksena on vain mahdollistaa se, että hakukoneet tunnistavat helpommin kyseisellä internetsivustolla olevat kuvat, ja parantaa näin niiden saatavuutta.

52 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin ei näin ollen voi katsoa olevansa toimivaltainen asetuksen 2017/1001 125 artiklan 5 kohdan nojalla, ellei ilmene muita seikkoja, joilla voitaisiin osoittaa, että tällaisen luonnollisen indeksoinnin kohteena on ollut Suomeen sijoittautunut yleisö.

53 Kyseessä olevien tavaroiden luonteen ja maantieteellisen markkina-alueen ulottuvuuden osalta loukkauskannetta käsittelevän tuomioistuimen on kussakin tapauksessa erikseen arvioitava, missä määrin näillä seikoilla on merkitystä, jotta voitaisiin katsoa, että indeksointi, jota voidaan käyttää alueella, jolla tavaramerkki saa suojaa, on suunnattu kyseisellä alueella oleville kuluttajille (ks. vastaavasti tuomio 12.7.2011, L'Oréal ym., C-324/09, EU:C:2011:474, 61 kohta).

54 Esitettyihin kysymyksiin on edellä tarkasteltujen seikkojen perusteella vastattava, että asetuksen 2017/1001 125 artiklan 5 kohtaa on tulkittava siten, että EU-tavaramerkin haltija, joka katsoo kärsineensä vahinkoa siitä, että kolmas on ilman hänen suostumustaan käyttänyt tämän tavaramerkin kanssa samanlaista merkkiä verkossa esitettävissä mainoksissa ja myyntitarjouksissa, jotka koskevat samoja tai samankaltaisia tavaroita kuin ne, joita varten mainittu tavaramerkki on rekisteröity, voi nostaa loukkauskanteen tätä kolmatta vastaan sen jäsenvaltion EU-tavaramerkkejä käsittelevässä tuomioistuimessa, jonka alueella ne kuluttajat ja elinkeinonharjoittajat ovat, joille tällaiset mainokset tai myyntitarjoukset on tarkoitettu, huolimatta siitä, että kyseinen kolmas ei nimenomaisesti ja yksiselitteisesti mainitse tätä jäsenvaltiota niiden alueiden joukossa, joille kyseiset tavarat voitaisiin toimittaa, jos tämä kolmas on käyttänyt merkkiä turvautumalla maksulliseen indeksointiin sellaisella hakukoneen internetsivustolla, joka käyttää tämän jäsenvaltion ylätason verkkotunnusta. Tilanne ei sitä vastoin ole tämä pelkästään siitä syystä, että kyseinen kolmas on turvautunut tavaroidensa kuvien

luonnolliseen indeksointiin yleisellä ylätason verkkotunnuksella toimivassa sähköisessä kuvanjakopalvelussa käyttämällä metatunnisteita, joissa avainsanana on kyseessä oleva tavaramerkki.

Oikeudenkäyntikulut

55 Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (viides jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 125 artiklan 5 kohtaa

on tulkittava siten, että

EU-tavaramerkin haltija, joka katsoo kärsineensä vahinkoa siitä, että kolmas on ilman hänen suostumustaan käyttänyt tämän tavaramerkin kanssa samanlaista merkkiä verkossa esitettävissä mainoksissa ja myyntitarjouksissa, jotka koskevat samoja tai samankaltaisia tavaroita kuin ne, joita varten mainittu tavaramerkki on rekisteröity, voi nostaa loukkauskanteen tätä kolmatta vastaan sen jäsenvaltion EU-tavaramerkkejä käsittelevässä tuomioistuimessa, jonka alueella ne kuluttajat ja elinkeinonharjoittajat ovat, joille tällaiset mainokset tai myyntitarjoukset on tarkoitettu, huolimatta siitä, että kyseinen kolmas ei nimenomaisesti ja yksiselitteisesti mainitse tätä jäsenvaltiota niiden alueiden joukossa, joille kyseiset tavarat voitaisiin toimittaa, jos tämä kolmas on käyttänyt merkkiä turvautumalla maksulliseen indeksointiin sellaisella hakukoneen internetsivustolla, joka käyttää tämän jäsenvaltion ylätason verkkotunnusta. Tilanne ei sitä vastoin ole tämä pelkästään siitä syystä, että kyseinen kolmas on turvautunut tavaroidensa kuvien luonnolliseen indeksointiin yleisellä ylätason verkkotunnuksella toimivassa sähköisessä kuvanjakopalvelussa käyttämällä metatunnisteita, joissa avainsanana on kyseessä oleva tavaramerkki.

Regan Gratsias Ilešič

Jarukaitis Csehi

Julistetttiin Luxemburgissa 27 päivänä huhtikuuta 2023.

A. Calot Escobar
Kirjaaja

E. Regan
Jaoston puheenjohtaja