JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
PEDRO CRUZ VILLALÓN
16 päivänä helmikuuta 2012 [1]

**Asia C-523/10**

**Wintersteiger AG**
**vastaan**
**Products 4U Sondermaschinenbau GmbH**

(Oberster Gerichtshofin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Tuomioistuimen toimivalta — Asetus (EY) N:o 44/2001 — Tavaramerkkioikeuden loukkaus kilpailijan rekisteröityä internetin hakukonepalveluun merkin, joka on sama kuin tavaramerkki — ”Avainsanan” rekisteröinti — Kansallinen tavaramerkkisuoja eri jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa ”avainsana” on rekisteröity — Sen paikkakunnan määrittäminen, missä vahinko sattui tai saattaa sattua

1. Oberster Gerichtshof (Itävallan ylin tuomioistuin) on esittänyt unionin tuomioistuimelle kaksi ennakkoratkaisukysymystä, jotka koskevat itävaltalaisten tuomioistuinten kansainvälisen toimivallan määräytymistä tilanteessa, jossa itävaltalaista tavaramerkkiä väitetään loukatun internetin välityksellä. Itävaltalaisen tavaramerkin haltijana oleva valittaja väittää, että sen tavaramerkkiä on loukattu Saksassa, sillä vastapuoli, joka on sen kyseiseen maahan sijoittautunut kilpailija, on rekisteröinyt kantajan tavaramerkin ”Wintersteiger” ”avainsanaksi” Googlen Saksan aluetunnuksella tarjoamassa AdWord-palvelussa.

2. Unionin tuomioistuimella on esillä olevassa asiassa tilaisuus selventää kysymystä, joka vaikuttaa sekä tuomioistuimen toimivaltaa sopimussuhteen ulkopuolista vahingonkorvausvastuuta koskevissa asioissa sääntelevän asetuksen (EY) N:o 44/2001 [2] 5 artiklan 3 alakohdan tulkintaan että immateriaalioikeuteen. Asiassa on viime kädessä sovitettava yhteen tavaramerkin alueellisesta/kansallisesta luonteesta ja verkon välityksellä mutta toisesta jäsenvaltiosta tehdyn loukkauksen mahdollisesti kaikkialla vaikuttavasta luonteesta aiheutuvat vaikeudet.

## I Asiaa koskevat oikeussäännöt

3. Asetuksen (EY) N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohdassa säädetään, että jos henkilön kotipaikka on jäsenvaltiossa, häntä vastaan voidaan nostaa kanne toisessa jäsenvaltiossa ”sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausta koskevassa asiassa sen paikkakunnan tuomioistuimessa, missä vahinko sattui tai saattaa sattua”.

1 — Alkuperäinen kieli: espanja.
2 — EYVL 2001, L 12, s. 1.

## II Tosiseikat, oikeudenkäyntimenettely kansallisessa tuomioistuimessa ja ennakkoratkaisukysymykset

4. Wintersteiger AG valmistaa ja myy maailmanlaajuisesti hiihto- ja lumilautaurheiluun liittyviä palvelukoneita ja niiden varaosia ja tarvikkeita. Sen kotipaikka on Itävallassa, jossa se on ollut itävaltalaisen tavaramerkin ”Wintersteiger” haltija vuodesta 1993. Vaikka ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, että tavaramerkki on rekisteröity ainoastaan Itävallassa, yritys on kirjallisissa huomautuksissaan ilmoittanut, että tavaramerkki on suojattu myös muissa valtioissa, kuten Saksassa.

5. Products 4U Sondermaschinenbau GmbH:n (jäljempänä Products 4U) kotipaikka on Saksassa, josta käsin se kehittää ja myy maailmanlaajuisesti hiihto- ja lumilautaurheiluun liittyviä palvelukoneita. Muun ohella se myy tarvikkeita Wintersteigerin valmistamiin koneisiin. Ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevan päätöksen mukaan Wintersteiger ei ole toimittanut tuotteita Products 4U:lle tai hyväksynyt niiden myyntiä sille. Tästä huolimatta saksalainen yritys on 1.12.2008 rekisteröinyt ”avainsanan” ”Wintersteiger” Googlen tarjoamaan, mainoksia sisältävään hakukonepalveluun, joskin se on rajoittanut rekisteröinnin Saksan aluetunnusta (”.de”) vastaavalla verkkosivulla tehtyihin hakuihin.

6. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan kyseisen ”avainsanan” rekisteröinti merkitsee sitä, että aina kun aluetunnusta ”.de” vastaavaan Googlen hakukoneeseen syötetään sana ”Wintersteiger”, sivun oikeaan reunaan ilmestyy paitsi linkki Wintersteiger-yrityksen internetsivustolle myös mainoslinkki otsikon ”Mainokset” alle. Kyseisen mainoksen teksti sisältää seuraavanlaisia ilmaisuja: ”suksien huoltotarvikkeet”, ”hiihto- ja lumilautaurheiluun liittyvät koneet”, ”korjaus- ja huoltopalvelut”. Käyttäjän klikatessa mainoslinkkiä hänet ohjataan Products 4U:n internetsivustolle kohtaan, jonka otsikkona on ”Wintersteiger-tarvikkeet”.

7. Kuten ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on tuonut esille, vaikka Google ylläpitää internetsivustoa Itävallan aluetunnuksella (”.at”), internetsivustoa www.google.de voidaan katsella myös Itävallassa.

8. Wintersteiger nosti itävaltalaisissa tuomioistuimissa kieltokanteen yhdessä turvaamistoimihakemuksen kanssa ja vaati, että Products 4U:ta kielletään käyttämästä tavaramerkkiä ”Wintersteiger” google.de-internetsivuston hakukoneen ”avainsana”. Valittajan vaatimus hylättiin ensimmäisessä oikeusasteessa kansainvälisen toimivallan puuttumisen vuoksi, sillä koska ”avainsana” rajoittui internetsivustolle google.de, asialla ei ollut riittävää liittymää Itävallan alueelle. Muutoksenhakutuomioistuin Oberlandesgericht Linz ei yhtynyt tähän arviointiin vaan katsoi itävaltalaisten tuomioistuinten olevan toimivaltaisia, mutta se hylkäsi vaatimukset aineellisin perustein. Sen tuomiosta valitettiin Oberster Gerichtshofiin, joka piti tosiseikkojen perusteella toimivaltaansa epäselvänä ja esitti unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko asetuksen (EY) N:o 44/2001 (jäljempänä Bryssel I -asetus) 5 artiklan 3 alakohdan ilmausta ’paikkakun[ta], missä vahinko sattui tai saattaa sattua’, tulkittava siinä tapauksessa, että toisessa jäsenvaltiossa asuva henkilö on väitetysti loukannut tuomioistuinvaltiossa rekisteröityä tavaramerkkiä käyttämällä tämän tavaramerkin kanssa identtistä AdWord-avainsanaa internetin hakukoneessa, jonka palveluja tarjotaan internetsivustoilla, joilla käytetään erilaisia maantieteellisiä aluetunnuksia, siten, että

1.1) tuomioistuin on toimivaltainen vain siinä tapauksessa, että avainsanaa käytetään sillä hakukoneen internetsivusto, jonka aluetunnus on sama kuin tuomioistuinvaltion tunnus;

1.2) tuomioistuin on toimivaltainen jo sen vuoksi, että hakukoneen internetsivustolla, jolla avainsanaa käytetään, voidaan vierailla tuomioistuinvaltiosta käsin;

1.3) tuomioistuimen toimivalta riippuu siitä, täyttyvätkö internetsivustolla vierailua koskevan mahdollisuuden lisäksi myös jotkin muut edellytykset?

2) Jos kysymykseen 1.3 vastataan myöntävästi:

Mitä kriteerejä on käytettävä sen määrittämisessä, onko tuomioistuin toimivaltainen Bryssel I -asetuksen 5 artiklan 3 alakohdan nojalla, jos tuomioistuinvaltiossa rekisteröityä tavaramerkkiä käytetään AdWord-avainsanana hakukoneen internetsivustolla, jonka maantieteellinen aluetunnus on muu kuin tuomioistuinvaltion tunnus?”

9. Kirjallisia huomautuksia ovat esittäneet pääasian valittaja ja vastapuoli sekä Itävallan, Espanjan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Italian hallitukset ja komissio.

## III Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

### A *Alustavat toteamukset*

10. Aluksi on käsiteltävä joitakin seikkoja, jotka ovat edellytyksenä esitetyn ennakkoratkaisupyynnön aineelliselle tarkastelulle.

11. Kuten edellä on todettu, Oberster Gerichtshof pitää epäselvänä asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohdan tulkintaa, kun sitä sovelletaan kieltokanteeseen, joka koskee kansallista tavaramerkkiä loukkaavaa menettelyä verkossa. Tässä tarkoituksessa ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on esittänyt kaksi kysymystä, joista ensimmäinen jakautuu kolmeen alakysymykseen kyseisen säännöksen mahdollisten eri tulkintojen mukaisesti. Sen sijaan, että unionin tuomioistuin tarkastelisi kutakin näistä kysymyksistä ja vastaisi niihin erikseen, se voi mielestäni antaa hyödyllisen vastauksen esittämällä pelkästään kriteerit, jotka voivat olla perusteena kansallisen tuomioistuimen kansainväliselle toimivallalle esillä olevan asian kaltaisessa tapauksessa. Näin ollen käsittelen tätä asiaa muotoilemalla kysymykset uudelleen yhdeksi ainoaksi kysymykseksi.

12. Tämän jälkeen on syytä huomata, että pääasian oikeudenkäynnin valittaja Wintersteiger on ensimmäisessä oikeusasteessa vaatinut paitsi tuomiota asiakysymyksen osalta myös turvaamistoimen määräämistä. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin viittaa tähän useassa yhteydessä, vaikka sen kysymykset rajoittuvatkin yksinomaan asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohdan tulkintaan.

13. Kuten tiedetään, turvaamistoimen määrääminen rajatylittävässä eurooppalaisessa yhteydessä edellyttää kyseisen asetuksen 31 artiklan soveltamista, ja siihen liittyy erityisiä ongelmia. Siitä huolimatta, että pääasian oikeudenkäynnin eri oikeusasteissa on käsitelty tätä kysymystä, on kuitenkin selvää, että tässä ennakkoratkaisumenettelyssä esitetty kysymys koskee yksinomaan kieltokannetta ja näin ollen jo mainitun 5 artiklan 3 alakohdan tulkintaa. Rajaan tästä syystä tämän ratkaisuehdotuksen tarkasti kysymyksen kohteeseen ja sivuutan turvaamistoimia koskevan kysymyksenasettelun, joka ilmeisesti edelleen on pääasian oikeudenkäynnin kohteena. [3]

14. Lopuksi on paikallaan selventää myös seikkaa, joka voi muuttaa asian ratkaisun kannalta tarpeellista lähestymistapaa. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin ilmoittaa, että valittaja on itävaltaisen tavaramerkin haltija, ja ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevasta päätöksestä ilmenee, että se on ainoa tavaramerkkiä ”Wintersteiger” tällä hetkellä suojaava immateriaalioikeus. Valittajan kirjallisissa huomautuksissa riitautetaan suoraan tämä tosiseikkojen kuvaus ja todetaan, että sillä on ”useita kansainvälisiä tavaramerkkejä, joissa on sanaosa ’Wintersteiger’”. Tässä tarkoituksessa valittaja viittaa ”kansainvälisiin tavaramerkkeihin 615.770 WINTERSTEIGER (WB) ja 992.008 WINTERSTEIGER (WB), jotka on suojattu useissa maissa, myös Saksassa”.

3 — Lähellä tämän ratkaisuehdotuksen antamisen ajankohtaa tulen ottamaan kantaa asetuksen N:o 44/2001 31 artiklan tulkintaan immateriaalioikeuksien yhteydessä asiassa C-616/10, Solvay.

15. Vaikka on selvää, että tämä seikka, jos se vahvistetaan, muuttaisi pääasian oikeudenkäynnin ulottuvuutta, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on pyytänyt unionin tuomioistuinta yksinomaan tulkitsemaan asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohtaa tilanteessa, jossa tavaramerkki on rekisteröity ainoastaan Itävallassa. Jos tässä perehdyttäisiin muihin tosiseikkoja koskeviin tilanteisiin, mentäisiin alueelle, josta yksikään asianosaisista valittajaa lukuun ottamatta ei ole lausunut. Näin ollen tyydyn jäljempänä vastaamaan kysymykseen, sellaisena kuin ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on sen esittänyt.

B *Asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohdan tulkinta*

1. Asetuksen 5 artiklan 3 alakohdassa tarkoitettu paikkakunta, missä vahinko sattui, kun säännöstä sovelletaan kansallista tavaramerkkiä internetin välityksellä mahdollisesti loukkaavaan menettelyyn

16. Esillä olevassa asiassa tulkintavaikeutena on määrittää kyseisessä 5 artiklan 3 alakohdassa tarkoitetulla tavalla *paikkakunta tai paikkakunnat, missä vahinko sattui tai saattaa sattua*, sellaisessa yhteydessä, jossa kansallista tavaramerkkiä loukkaava menettely toteutetaan internetin kaltaisen välineen kautta.

17. Aluksi on huomattava, että kun kyseessä on yksi tapahtuma mutta paikkakunta, missä vahingon aiheuttanut tapahtuma sattui, on toinen kuin vahingon ilmenemispaikkakunta, yhteisöjen tuomioistuin on tulkinnut asiassa Minas de Potasa annetusta tuomiosta lähtien asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohtaa siten, että siinä taataan kahden eri tuomioistuimen toimivalta: sen paikkakunnan tuomioistuimen, missä vahinko tosiasiallisesti ilmeni, ja sen paikkakunnan tuomioistuimen, missä kausaaliyhteydessä oleva tapahtuma sattui, jolloin kantaja voi valita itselleen paremmin sopivan tuomioistuimen.[4] Tällä ratkaisulla varmistetaan kyseisessä säännöksessä ilmaistun säännön käytännön tehokkuus, vahinkoa kärsineelle henkilölle annetaan harkintavaltaa ja lisäksi tuomioistuimen ja riidan kannalta merkityksellisten tosiseikkojen välinen läheinen yhteys säilyy. Tässä tapauksessa viime kädessä ratkaistava peruskysymys koskee tämän oikeuskäytännön soveltamista tilanteessa, jossa väitettyyn vahinkoon kausaaliyhteydessä olevassa tapahtumassa on käytetty internetiä. Tässä tarkoituksessa on kuitenkin esitettävä useita lisähuomautuksia.

18. Asiassa Minas de Potasa annetussa tuomiossa vahvistettuun sääntöön on joitakin poikkeuksia, erityisesti silloin kun vahinkoa on aiheutunut samalle henkilölle useissa valtioissa. Näin on silloin, kun loukkaus kohdistuu henkilöllisiin oikeushyviin. Tällaisessa tilanteessa yhteisöjen tuomioistuin rajoitti asiassa Shevill antamassaan tuomiossa toimivaltaisen tuomioistuimen toimivaltaa.[5] Kyseisen tuomion nojalla otettiin käyttöön niin sanottu mosaiikkisääntö, jonka mukaan kantaja voi vaatia korvausta koko vahingosta sen valtion tuomioistuimissa, missä vahingon aiheuttanut tapahtuma sattui, tai niiden valtioiden tuomioistuimissa, missä vahinko tosiasiallisesti ilmeni, mutta ainoastaan niiden alueella aiheutuneista vahingoista.

19. Asiassa Shevill annetun tuomion lähestymistapaa on äskettäin mukautettu verkossa ilmeneviin erityispiirteisiin. Yhdistetyissä asioissa eDate ja Martinez antamassaan tuomiossa[6] unionin tuomioistuin katsoi, että silloin kun henkilöllisiä oikeushyviä loukataan internetissä, loukkaukseen liittyy erityisen vakavia piirteitä vahinkoa aiheuttavan tiedon maantieteellisen vaikutuksen vuoksi. Tämän vuoksi asiassa Shevill annetussa tuomiossa vahvistettuja liittymäkriteerejä on laajennettu, vaikkakin ne on rajattu koskemaan tapausta, jossa loukkaus kohdistuu henkilölliseen oikeushyvään. Edellisessä kohdassa todettujen kriteerien lisäksi yhdistetyissä asioissa eDate ja Martinez annetun tuomion mukaan väitetysti vahinkoa kärsinyt henkilö voi vaatia koko vahingon korvaamista sen valtion tuomioistuimissa, missä hänen ”intressiensä keskus” sijaitsee.

4 — Asia 21/76, Bier v. Mines de potasse d'Alsace, tuomio 30.11.1976 (Kok., s. 1735, Kok. Ep. III, s. 219, 24 ja 25 kohta); asia C-167/00, Henkel, tuomio 1.10.2002 (Kok., s. I-8111, 44 kohta); asia C-18/02, DFDS Torline, tuomio 5.2.2004 (Kok., s. I-1417, 40 kohta) ja asia C-189/08, Zuid-Chemie, tuomio 16.7.2009 (Kok., s. I-6917, 24 kohta).

5 — Asia C-68/93, tuomio 7.5.1995 (Kok., s. I-00415).

6 — Yhdistetyt asiat C-509/09 ja C-161/10, tuomio 25.10.2011 (Kok., s. I-10269).

20. Asioissa Shevill ja eDate ja Martinez annettujen tuomioiden lähestymistapa ei kuitenkaan sovellu esillä olevaan asiaan. Kummassakin ratkaisussa viitataan henkilöllisten oikeushyvien loukkauksiin, jotka eroavat huomattavasti immateriaalioikeuksista, joiden suoja on alueellista ja joiden tarkoituksena on omaisuuden kaupallinen hyödyntäminen.[7] Näin ollen 5 artiklan 3 alakohdassa säädettyjä liittymäkriteerejä ei voida soveltaa erotuksetta mainituissa asioissa kyseessä olleisiin tilanteisiin ja esillä olevaan asiaan, vaan kyseisen säännöksen tulkinta on mukautettava immateriaalioikeuden erityisiin olosuhteisiin.

21. Tässä erityisessä yhteydessä on lähdettävä siitä, että tilanteessa, jossa kansallista tavaramerkkiä on mahdollisesti loukattu, asetuksessa N:o 44/2001 annetaan kantajalle pääsääntöisesti mahdollisuus nostaa kanne vastaajan kotipaikan tuomioistuimessa sen 2 artiklassa säädetyn yleisen oikeuspaikan mukaisesti tai sen paikkakunnan tuomioistuimessa, missä vahinko sattui tai saattaa sattua, kyseisen 5 artiklan 3 alakohdan mukaisesti. Tätä sääntöä on tarkennettava, kun vahinko on aiheutunut yhdessä valtiossa ja ilmennyt toisessa, jolloin sovelletaan edellä mainitussa asiassa Minas de Potasa käyttöön otettua kriteeriä. Kun siis itävaltalaista kansallista tavaramerkkiä on loukattu valmistamalla Saksassa Itävallan markkinoille tarkoitettuja väärennettyjä tuotteita, vastaajan kotipaikan tuomioistuimesta riippumatta mikään ei estä tavaramerkin haltijaa vetoamasta asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohtaan käydäkseen oikeutta Saksassa (paikka, jossa kausaaliyhteydessä oleva tapahtuma sattui) tai Itävallassa (paikka, jossa vahinko ilmeni).[8]

22. Tämä ratkaisu on ongelmallinen, kun vahinkoa aiheuttanut menettely on toteutettu teknisesti internetin välityksellä. Tässä tapauksessa olisi katsottava, että jo pelkkä pääsy vahinkoa aiheuttavaa tietoa sisältävälle sivustolle aiheuttaisi vahinkoa, jolloin toimivaltaisten tuomioistuinten lukumäärä moninkertaistuisi ja ulottuisi kaikkiin unionin valtioihin. Vastaavasti henkilö, joka levittää vahinkoa aiheuttavaa tietoa verkossa, olisi vahingon aiheuttaja, jolloin loukkauksen alkuperäinen paikka pirstoutuisi.[9]

23. Näistä syistä unionin tuomioistuin on toistuvasti katsonut, joskin muissa kuin immateriaalioikeuksia koskevissa yhteyksissä, että pelkkä pääsy vahinkoa aiheuttavaa tietoa sisältävälle sivustolle tai tämän tiedon pelkkä leviäminen verkossa ei ole riittävä peruste asetuksen N:o 44/2001 toimivaltasäännösten soveltamiselle.[10]

24. Toistettakoon vielä, että määritettäessä, millä alueella vahinko sattui tai saattaa sattua, kun se aiheutuu internetin välityksellä, asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohtaa on tulkittava asiassa Minas de Potasa annetun tuomion mukaisesti siten, että toimivaltaisia ovat yhtäältä sen paikan tuomioistuimet, missä kausaaliyhteydessä oleva tapahtuma sattui, ja toisaalta sen paikan, missä vahinko ilmeni, niiden erityisten kriteerien mukaisesti, jotka selostan seuraavaksi.

25. Paikka, missä vahinko ilmeni, on jo aikaisemmin toteamallani tavalla aina ja kaikissa tapauksissa valtiossa, jossa tavaramerkki on rekisteröity, sillä vahinkoa aiheutuu ainoastaan siellä, missä on oikeussuojaa. Vahinkoa aiheuttava tieto internetissä ei kuitenkaan riitä rekisteröintivaltion tuomioistuimen toimivallan perusteeksi. Jotta tämä olisi mahdollista, mielestäni kyseisen tiedon täytyy voida tosiasiallisesti loukata tavaramerkkiä.

7 — Ks. vastaavasti Virgós Soriano, M. ja Garcimartín Alférez, F. J., *Derecho Procesal Civil Internacional. Litigación Internacional* 2. painos, Thomson-Civitas, 2007, s. 194 ja 195 ja Heinze, C., "The CLIP Principles on Jurisdiction" teoksessa Basedow, J., Kono, T. ja Metzger, A. (toim.), *Intellectual Property in the Global Arena. Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition of Judgments in Europe, Japan and the US*, MatIPR 49, Mohr Siebeck, Tübingen, 2010, s. 68 ja 69.

8 — Ks. ektraterritoriaalisesta menettelystä seuraavasta tavaramerkin loukkauksen mahdollisuudesta, joskin muussa kuin tuomioistuimen toimivaltaa koskevassa yhteydessä, asia C-324/09, L'Oreal, tuomio 12.7.2011 (Kok., s. I-6011, 63 kohta).

9 — Ks. Moura Vicente, D., *La propriété intellectuelle en droit international privé*, Martinus Nijhoff, Leiden-Boston, 2009, s. 398–405.

10 — Yhdistetyt asiat C-585/08 ja C-144/09, Pammer ja Hotel Alpenhof, tuomio 7.12.2010 (Kok., s. I-12527). Myös edellä mainitussa asiassa L'Oreal ym. annetun tuomion 64 kohdassa katsotaan, että pelkkä pääsy ei ole oikeudellisesti merkityksellinen seikka, joskin se todetaan tavaramerkin loukkausta koskevan aineellisen arvioinnin eikä tuomioistuimen toimivallan määrittämisen yhteydessä.

26. Vastaavasti asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohdan perusteella toimivaltaisia ovat sen valtion tuomioistuimet, missä vahinkoon kausaaliyhteydessä oleva tapahtuma sattui. Immateriaalioikeutta koskevassa erityisessä yhteydessä katson, että kyseinen paikka on paikka, jossa on käytetty tavaramerkin tosiasialliseen loukkaukseen tarvittavia keinoja. Tämä kriteeri ei liity loukkauksen tahallisuuteen tai vahinkoa kärsineen henkilön intressien keskukseen vaan kyseisten keinojen käyttämiseen ajankohtana, jona tavaramerkkiä on tosiasiallisesti loukattu toisessa jäsenvaltiossa internetin välityksellä. On selvää, että useimmissa tapauksissa tämä paikka on sama kuin vastaajan kotipaikka, mutta on myös mahdollista, että joissakin tilanteissa kyseinen kotipaikka ja paikka, missä kausaaliyhteydessä oleva tapahtuma sattui, eivät sijaitse samassa valtiossa.

27. Määritettäessä sekä kausaaliyhteydessä olevan tapahtuman paikkaa että vahingon ilmenemispaikkaa on otettava huomioon useita kriteerejä, joiden avulla molemmat tapahtumat voidaan paikallistaa tarkasti. Kuten jäljempänä havaitaan, seuraavaksi luettelemillani kriteereillä voidaan määrittää sekä kausaaliyhteydessä olevan tapahtuman paikka että vahingon ilmenemispaikka, sillä ne viittaavat tapahtuman molempiin ulottuvuuksiin soveltuviin tosiasiallisiin olosuhteisiin.

28. Perustavanlaatuinen seikka tai tekijä on se, onko internetissä levitetyllä tiedolla todellinen tarkoitus vaikuttaa alueella, jolla tavaramerkki on rekisteröity.[11] Ei riitä, että tiedon sisältö on vaarassa loukata tavaramerkkiä, vaan objektiivisten seikkojen perusteella on voitava todeta menettely, jolla itsellään on ekstraterritoriaalinen tarkoitus. Tässä suhteessa voidaan käyttää eri kriteerejä, kuten kieltä, jolla tieto on ilmaistu, tiedon saatavuutta tai vastaajan kaupallista toimintaa markkinoilla, joilla kansallinen tavaramerkki on suojattu.

29. On myös tarpeen määrittää niiden markkinoiden alueellinen ulottuvuus, joilla vastaaja toimii ja joilta käsin tieto on levitetty internetissä.[12] Tässä tarkoituksessa on arvioitava eri olosuhteita, kuten aluetunnusta, kotipaikkaa tai muita paikkakuntatietoja internetsivustolla tai paikkaa, jossa tiedosta vastaavalla henkilöllä on verkkotoimintansa operatiivinen keskus.

30. Tämän tutkimuksen perusteella tuomioistuin ratkaisee, onko asiassa kysymys lähtökohtaisesti tavaramerkin tosiasialliseen loukkaukseen toisessa jäsenvaltiossa internetin välityksellä tarvittavista keinoista. Tällä tavoin voidaan selvittää sekä kausaaliyhteydessä olevan tapahtuman paikka että vahingon tosiasiallinen ilmenemispaikka. Tämä ratkaisu on yhteensopiva kansallisen tavaramerkin alueellisen luonteen kanssa, sillä missään vaiheessa ei sivuuteta sitä, että todellinen loukkaus on tapahtunut valtiossa, jossa tavaramerkki on suojattu. Lisäksi kantaja voi nostaa kanteen niissä tuomioistuimissa, joissa vahinkojen ja toimivallan välillä on läheinen liittymä, ilman että toimivalta pirstoutuisi asetuksen N:o 44/2001 merkityksen vaarantavalla tavalla. Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että kyse on immateriaalioikeuden erityispiirteisiin mukautetusta ratkaistusta, joka on kuitenkin unionin tuomioistuimen tähänastisen oikeuskäytännön taustalla olevan hengen mukainen.

31. Tämä analyysi edellyttää luonnollisesti asian aineellisen arvioinnin lähellä olevien seikkojen tarkastelua, mutta nämä kaksi puolta eroavat toisistaan eikä niitä pidä sekoittaa toisiinsa.[13] Tarvittavia keinoja koskeva kriteeri, jota sovelletaan ainoastaan tuomioistuimen toimivallan määräytymisvaiheessa, ei liity tapahtuneeseen ja ilmenneeseen loukkaukseen vaan määrätystä menettelystä seuraavan *loukkauksen mahdollisuuteen*. Tämä ero näiden kahden puolen välillä on esillä olevassa asiassa ilmeinen: on syytä muistaa, että asiaa muutoksenhakuasteena käsitellyt itävaltalainen tuomioistuin katsoi olevansa toimivaltainen ja sen jälkeen hylkäsi vaatimukset aineellisin perustein.

11 — Ks. vastaavasti esim. asia McBee v. Delica Co., United States Court of Appealsin tuomio, 1st Circuit, 417 F.3d 107 (2005) tai asia Rueducommerce v. Carrefour Belgium, Tribunal de grande instance de Paris'n päätös 16.5.2008.

12 — Ks. esim. asia asia Zippo Manufacturing Company v. Zippo Dot Com, Inc., United States District Courtin tuomio, W.D. Pennsylvania, 952 F. Supp 1119 tai asia Société Hugo Boss v. Société Reemstma Cigarettenfabriken, Ranskan cour de cassationin tuomio 11.1.2005.

13 — Ks. asia C-365/88, Hagen v. Zeehaghe, tuomio 15.5.1990 (Kok., s. I-1845, 12 kohta ja sitä seuraavat kohdat).

2. Esitetty kriteeri esillä olevan asian olosuhteiden valossa

32. Nyt kun asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohdan tulkintakriteeri on ratkaistu, tarkastelen ehdotuksen seurauksia esillä olevan asian konkreettisissa olosuhteissa, jotta ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle annettaisiin vastaus, josta on sille hyötyä.

33. Koska pääasian valittaja on tavaramerkin ”Wintersteiger” haltija Itävallassa, edellä esitettyjen kriteerien perusteella itävaltaisten tuomioistuinten toimivalta voidaan perustaa asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohtaan. Kun tavaramerkin tosiasialliseen loukkaukseen tarvittavia keinoja on todettu käytetyn, toimivaltaisiksi vahvistetaan kausaaliyhteydessä olevan toiminnan toteuttamispaikan tuomioistuimet mutta myös vahingon ilmenemispaikan tuomioistuimet, joita ovat tavaramerkkisuojan alueen, tässä tapauksessa Itävallan, tuomioistuimet.

34. Kuten ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevasta päätöksestä ilmenee, Products 4U -yhtiön kotipaikka on Saksassa ja sen toiminta on maailmanlaajuista. Sen liiketoiminnan keskus on kuitenkin Saksassa, ja tietyt mainostoiminnot keskittyvät kyseiselle alueelle, kuten tiettyjen ”avainsanojen” rekisteröinti Googlessa. Vastapuolen tekemä ”avainsanan” ”Wintersteiger” rekisteröintipyyntö rajoittui hakupalveluihin, joita Google tarjoaa Saksan maakohtaista aluetunnusta (.de) vastaavalla internetsivustolla.

35. Itävaltalaisen tavaramerkin loukkauksen mahdollisuus on ilmeinen.

36. Kuten unionin tuomioistuin totesi asiassa Google France antamassaan ennakkoratkaisutuomiossa, joka koski siis tavaramerkin aineellista loukkausta eikä tuomioistuimen toimivaltaa, tavaramerkin tehtävälle voidaan aiheuttaa vahinkoa, ”kun internetin käyttäjille näytetään tavaramerkin kanssa samanlaisen avainsanan perusteella tämän tavaramerkin haltijan kilpailijan kaltaisen kolmannen mainos”.[14] Tämän jälkeen asiassa Google France annetussa tuomiossa tosin lisätään, että loukkaus riippuu kuitenkin tämän mainoksen esittämistavasta. Joka tapauksessa tavaramerkin alkuperän osoittamistehtävälle aiheutetaan vahinkoa, ”kun tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin käyttäjä ei voi sen perusteella saada selville tai voi sen perusteella vain hankalasti saada selville, ovatko mainoksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut peräisin tavaramerkin haltijalta tai tähän taloudellisesti sidoksissa olevasta yrityksestä vai kolmannelta”.[15]

37. Edellä mainitussa oikeuskäytännössä viitataan loukkauksiin, jotka ovat tosiasiassa ilmenneet ”avainsanojen” rekisteröinnin kautta. Esillä olevassa tapauksessa, joka koskee yksinomaan tuomioistuimen toimivallan määrittämistä, on sitä vastoin viitattava yksinomaan loukkauksen mahdollisuuteen, kuten olen tämän ratkaisuehdotuksen 31 kohdassa todennut. Tältä kannalta katsottuna on selvää, että ”avainsanan” rekisteröinti, joka rajoittuu aluetunnusta ”.de” vastaavaan internetsivustoon, joka on saksankielinen ja käytettävissä Saksan naapurimaassa Itävallassa, voi lähtökohtaisesti tosiasiallisesti loukata itävaltalaista tavaramerkkiä.

38. Kuten valittaja toteaa kirjallisissa huomautuksissaan, se, että ”avainsanan” rekisteröinnillä on tarkoituksella Saksaan rajoittuva maantieteellinen ulottuvuus, ei myöskään estä tavaramerkin Wintersteiger asiakkaita Itävallassa turvautumasta hakukonepalveluun google.de, tapahtuupa se sitten Itävallasta tai Saksasta käsin. Se, että valittajan markkinat ovat kansainväliset ja että sen saksalainen kilpailija toimii naapurivaltiosta ja Google.de:n kaltaisen välineen kautta, johon on vapaa pääsy Itävallasta ja jossa käytetään samaa kieltä, osoittaa selvästi, mikä vaikutus vastapuolen menettelyllä on objektiivisesti tavaramerkkiin ”Wintersteiger” Itävallassa.

14 — Yhdistetyt asiat C-236/08-C-238/08, Google France ja Google, tuomio 23.3.2010 (Kok., s. I-2417, 83 kohta).

15 — Em. asia Google France ja Google, tuomion 84 ja 99 kohta sekä tuomiolauselman 1 kohta.

39. Lisäksi se, että ”avainsanaan” ”Wintersteiger” liittyy linkki, joka johtaa käyttäjän suoraan vastapuolen internetsivustolle ilman minkäänlaista viittausta siihen, että kyse on itävaltalaisen yrityksen kansallisesta tavaramerkistä, on toinen seikka, joka voi objektiivisesti myötävaikuttaa siihen, että käyttäjä, joka voi Itävallassa rajoituksetta päästä Google.de -sivulle, sekoittaa nämä Euroopan sisämarkkinoilla kilpailevat kaksi yritystä toisiinsa.

40. Näin ollen katson, että esillä olevan asian olosuhteissa vastapuoli on käyttänyt tarvittavia keinoja, jotta kyseessä voi objektiivisesti olla Itävallassa rekisteröidyn tavaramerkin tosiasiallinen loukkaus. Tämän vuoksi on todettava, että asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohtaa sovellettaessa paikkana, missä vahinko sattui, ei ole pelkästään Saksa, jossa kausaaliyhteydessä oleva tapahtuma sattui, vaan myös Itävalta, sillä vastapuoli on menetellyt tavalla, joka voi lähtökohtaisesti aiheuttaa vahinkoa itävaltaiselle tavaramerkille.

## IV Ratkaisuehdotus

41. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin vastaa Oberstersgerichtshofin (Itävalta) esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

Tilanteessa, jossa internetin kautta toteutetulla menettelyllä on mahdollisesti loukattu jäsenvaltiossa rekisteröityä kansallista tavaramerkkiä, asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohtaa on tulkittava siten, että toimivaltaisia asiassa ovat

— sen jäsenvaltion tuomioistuimet, jossa tavaramerkki on rekisteröity

— ja sen jäsenvaltion tuomioistuimet, jossa käytetään toisessa jäsenvaltiossa rekisteröidyn tavaramerkin tosiasialliseen loukkaamiseen tarvittavia keinoja.