Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kymmenes jaosto)

30 päivänä huhtikuuta 2020*

Ennakkoratkaisupyyntö – Tavaramerkit – Direktiivi 2008/95/EY – 5 artiklan 1 kohta – 5 artiklan 3 kohdan b ja c alakohta – Tavaramerkin loukkaus – Käsite ”käyttäminen elinkeinotoiminnassa” – Vapaaseen liikkeeseen luovutettu tavara – Maahantuonti – Varastointi – Tavaroiden säilyttäminen markkinoille saattamista varten – Vienti

Asiassa C-772/18,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka korkein oikeus (Suomi) on esittänyt 28.11.2018 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 3.12.2018, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

A

vastaan

B,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (kymmenes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja I. Jarukaitis sekä tuomarit E. Juhász (esittelevä tuomari) ja M. Ilešič,

julkisasiamies: M. Campos Sánchez-Bordona,

kirjaaja: A. Calot Escobar,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

– A, edustajanaan J. Kaulo, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja,

– B, edustajanaan M. Jakobsson, asianajaja,

– Suomen hallitus, asiamiehenään S. Hartikainen,

– Euroopan komissio, asiamiehinään É. Gippini Fournier ja I. Koskinen,

päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkäyntikieli: suomi.

tuomion

1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL 2008, L 299, s. 25) 5 artiklan 1 kohdan tulkintaa yhdessä direktiivin 5 artiklan 3 kohdan b ja c alakohdan kanssa.

2 Tämä pyyntö on esitetty oikeudenkäynnissä, jossa vastakkain ovat A ja B ja joka on pantu vireille B:tä vastaan tavaramerkin loukkauksesta.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Unionin oikeus

3 Direktiivin 2008/95 5 artiklan otsikko on ”Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet”, ja siinä säädetään seuraavaa:

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

a) merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity;

b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

– –

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan kieltää muun muassa:

a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin;

b) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkiä käyttäen;

c) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen;

– –”

Suomen oikeus

4 Tavaramerkkilain (7/1964), sellaisena kuin se oli voimassa pääasian tosiseikkojen tapahtumahetkellä, 4 §:n 1 momentin mukaan oikeus tavaran tunnusmerkkiin sisältää sen, että elinkeinotoiminnassa kukaan muu kuin merkin haltija ei saa tavaroittensa tunnuksena käyttää siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä tavarassa tai sen päällyksessä, mainonnassa tai liikeasiakirjassa tai muulla tavalla, siihen luettuna myös suullinen käyttäminen.

5 Saman säännöksen mukaan siinä säädetty on voimassa riippumatta siitä, lasketaanko tavara tai aiotaanko se laskea liikkeeseen Suomessa vai ulkomailla vai tuodaanko se Suomeen elinkeinotoiminnassa käytettäväksi, säilytettäväksi, varastoitavaksi tai edelleen kolmanteen maahan kuljetettavaksi.

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

6 Suomessa vakinaisesti asuva luonnollinen henkilö B vastaanotti 4.4.2011 Kiinasta saapuneen 150 laakerista koostuneen tavaraerän, jonka yhteenlaskettu kokonaispaino oli 710 kg. Laakereita käytetään tyypillisesti varaosina vaihteistokoneistoissa, generaattoreissa ja moottoreissa sekä silloissa ja raitiovaunuissa. Laakerit oli varustettu merkillä, joka vastaa kansainvälistä sanamerkkiä INA, jonka A on rekisteröinyt muun muassa ”laakereita” varten.

7 B:n nimissä suoritetun tullauksen jälkeen tämä haki 12.4.2011 kyseisen tavaraerän Helsinki-Vantaan (Suomi) lentokentän tullivarastosta, jossa sitä säilytettiin, ja vei sen kotiinsa.

8 Joitakin viikkoja myöhemmin laakerit luovutettiin toiselle vietäväksi Venäjälle.

9 B sai toiminnastaan palkkioksi kartongin savukkeita ja konjakkipullon.

10 Helsingin käräjäoikeudessa vireille pannussa tavaramerkin loukkausta koskevassa rikosasiassa, jossa A on valvonut yksityisoikeudellisia intressejään, B vapautettiin syytteestä sillä perusteella, ettei hänen ollut näytetty syyllistyneen tahalliseen rikokseen. Helsingin käräjäoikeus kielsi kuitenkin B:tä jatkamasta tai toistamasta kyseessä olevaa tekoa ja velvoitti hänet suorittamaan A:lle hyvitystä ja vahingonkorvausta.

11 B valitti tuomiostaan Helsingin hovioikeuteen.

12 Helsingin hovioikeus tukeutui 16.7.2015 annettuun tuomioon TOP Logistics ym. (C-379/14, EU:C:2015:497) ja katsoi, että B:n toiminta voitiin jossain määrin rinnastaa varastointi- ja huolintaliikkeiden toimintaan ja ettei hänellä ollut tarkoitusta saada toiminnastaan taloudellista hyötyä. Lisäksi hovioikeus katsoi, ettei tästä saatu palkkio perustunut tavaroiden taloudelliseen hyödyntämiseen kaupallisessa toiminnassa, vaan tavaroiden varastointiin toisen lukuun.

13 Helsingin hovioikeus katsoi näiden seikkojen perusteella, että B ei ollut käyttänyt pääasiassa kyseessä olevan rekisteröidyn tavaramerkin kanssa samanlaista merkkiä elinkeinotoiminnassa, ja totesi, ettei A:n tekemälle hyvitys- ja korvausvaatimukselle ollut perustetta.

14 A valitti hovioikeuden tuomiosta korkeimpaan oikeuteen.

15 Korkein oikeus katsoo, ettei unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella ole selvää, onko yksityisen henkilön väitetystä tavaramerkin loukkauksesta saaman hyödyn määrällä merkitystä arvioitaessa sitä, onko kyse tavaramerkin käyttämisestä elinkeinotoiminnassa vai ei.

16 Lisäksi korkein oikeus toteaa, että vaikka on selvää, että direktiivin 2008/95 5 artiklaa sovelletaan, kun henkilö käyttää tavaramerkkiä omassa elinkeinotoiminnassaan, tästä ei voida korkeimman oikeuden mukaan olla varmoja silloin, kun kyseinen henkilö käyttää merkkiä toisen hyväksi.

17 Korkein oikeus viittaa siihen, että 16.7.2015 annetussa tuomiossa TOP Logistics ym. (C-379/14, EU:C:2015:497) todettiin, että toisen lukuun sellaisia tavaroita säilyttänyt tullivaraston ja verottoman varaston haltija, jotka oli varustettu tavaramerkin kanssa samalla tai samankaltaisella merkillä, ei käytä kyseistä merkkiä. Se pohtii, onko tämä oikeuskäytäntö sovellettavissa analogisesti pääasiassa kyseessä olevan kaltaiseen tapaukseen, jossa henkilö on tuonut tavarat maahan toisen lukuun ja varastoinut ne ja säilyttänyt niitä konjakkipullosta ja savukekartongista muodostunutta palkkiota vastaan siihen saakka, kunnes tavarat on noudettu kuljetettavaksi edelleen kolmanteen valtioon.

18 Lopuksi korkein oikeus pohtii vielä, voidaanko direktiivin 2008/95 5 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettuna tavaroiden maahantuontina pitää sitä, että henkilö antaa osoitteensa tavaramerkillä varustettujen tavaroiden jälleenmyyjän käyttöön ja vastaanottaa lähetetyt tavarat ilman, että niitä olisi lähetetty hänen pyynnöstään ja että hän olisi muulla tavalla ollut tältä osin aktiivinen.

19 Se korostaa tässä yhteydessä, että 18.10.2005 annetun tuomion Class International (C-405/03, EU:C:2005:616) mukaisesti tavaroiden liikkeelle laskeminen riippuu niiden luovuttamisesta vapaaseen vaihdantaan SEUT 29 artiklassa tarkoitetussa merkityksessä, mikä merkitsee sitä, että tavaroista on tässä jäsenvaltiossa kannettu niistä menevät tullit tai vaikutukseltaan vastaavat maksut. Korkein oikeus esittää, ettei ole selvää, voidaanko maahantuontina pitää sitä, että henkilö vain ottaa vastaan hänen osoitteeseensa lähetetyt tavarat esittämättä tätä koskevaa pyyntöä tai osallistumatta millään muullakaan tavalla aktiivisesti siihen, että tavarat lähetetään maahan.

20 Korkein oikeus on kaikkien näiden seikkojen vuoksi päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko yksityisen henkilön väitetystä tavaramerkin loukkauksesta saaman hyödyn määrällä merkitystä arvioitaessa sitä, onko hänen menettelyssään kysymys [direktiivin 2008/95] 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta tavaramerkin elinkeinotoiminnassa käyttämisestä vai täysin yksityisestä käytöstä? Kun tavaramerkkiä käyttää yksityinen henkilö, edellyttääkö elinkeinotoiminnassa käyttäminen muiden kriteerien kuin kysymyksessä olevasta tavaramerkkiä koskevasta liiketoimesta saatavan taloudellisen hyödyn vaatimuksen täyttymistä?

2) Jos taloudelliselta hyödyltä vaaditaan tietynasteista merkittävyyttä, eikä henkilön voida saamansa taloudellisen hyödyn vähäisyyden ja mahdollisten elinkeinotoiminnassa käyttämisen muiden kriteerien täyttymättä jäämisen perusteella katsoa käyttäneen tavaramerkkiä omassa elinkeinotoiminnassaan, täyttyykö [direktiivin 2008/95] 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu elinkeinotoiminnassa käyttämistä koskeva edellytys, jos yksityinen henkilö käyttää tavaramerkkiä toisen lukuun osana tämän toisen elinkeinotoimintaa, jos hän ei kuitenkaan ole sanotun toisen palveluksessa työntekijänä?

3) Käyttääkö tavaroita säilyttävä henkilö tavaramerkkiä tavaroita varten [direktiivin 2008/95] 5 artiklan 1 kohdassa ja 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, kun jäsenvaltioon lähetetyt ja siellä vapaaseen vaihdantaan luovutetut, tavaramerkillä varustetut tavarat on jälleenmyyjäyhtiön lukuun vastaanottanut ja niitä on säilyttänyt henkilö, jonka haltuun tavarat ovat siirtyneet, joka ei harjoita tavaroiden maahantuontia ja varastointia, ja jolla ei ole lupaa tullivaraston tai verottoman varaston pitämiseen?

4) Voidaanko henkilön katsoa tuovan tavaramerkillä varustettuja tavaroita maahan [direktiivin 2008/95] 5 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, jos tavaroita ei ole tuotu maahan henkilön pyynnöstä, mutta henkilö on antanut osoitteensa tavaroiden jälleenmyyjän käyttöön ja vastaanottanut vapaaseen vaihdantaan jäsenvaltiossa luovutetut tavarat jälleenmyyjän lukuun, pitänyt niitä hallussaan muutaman viikon sekä luovuttanut ne kuljetettaviksi [Euroopan] unionin ulkopuoliseen kolmanteen maahan siellä tapahtuvaa jälleenmyyntiä varten?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

21 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin haluaa neljällä kysymyksellään, jotka on syytä käsitellä yhdessä, vastauksen asiallisesti siihen, onko direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohtaa tulkittava yhdessä sen 5 artiklan 3 kohdan b ja c alakohdan kanssa siten, että henkilön, joka ei harjoita kaupallista toimintaa ammattimaisesti ja joka vastaanottaa, luovuttaa jäsenvaltiossa vapaaseen liikkeeseen ja säilyttää tavaroita, joita ei selvästikään ole tarkoitettu yksityiskäyttöön ja jotka on lähetetty hänen

osoitteeseensa kolmannesta maasta ja jotka on varustettu tavaramerkillä ilman tämän haltijan suostumusta, on katsottava käyttävän tavaramerkkiä elinkeinotoiminnassa ensin mainitussa säännöksessä tarkoitetulla tavalla.

22 Todettakoon aluksi, että kysymys siitä, täyttyvätkö direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset, on ratkaistava yksinomaan objektiivisten seikkojen perusteella.

23 Tähän direktiivin säännökseen otettu ilmaisu käyttämisestä elinkeinotoiminnassa merkitsee sitä, että tavaramerkin haltija voi periaatteessa vedota tavaramerkin tuottamiin yksinoikeuksiin ainoastaan elinkeinonharjoittajiin nähden eli näin ollen vain kaupallisen toiminnan yhteydessä (ks. vastaavasti tuomio 12.7.2011, L'Oréal ym., C-324/09, EU:C:2011:474, 54 kohta). Lisäksi, jos liiketoimet ylittävät laajuutensa, toistuvuutensa tai muiden ominaispiirteidensä vuoksi yksityisen toiminnan rajat, niiden toteuttaja harjoittaa ”elinkeinotoimintaa” (tuomio 12.7.2011, L'Oréal ym., C-324/09, EU:C:2011:474, 55 kohta).

24 Unionin tuomioistuimelle toimitetusta aineistosta käy käsiteltävässä tapauksessa ilmi, että pääasiassa on kyseessä yhteensä 710 kg:n painoisesta laakerierästä ja että tällaisia laakereita käytetään yleensä raskaassa teollisuudessa.

25 Koska näitä tavaroita ei niiden luonteen ja määrän perusteella ole ilmeisestikään tarkoitettu yksityiseen käyttöön, niihin kohdistettujen toimien on katsottava kuuluvan kaupallisen toiminnan piiriin, mistä ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on kuitenkin varmistuttava.

26 Lisäksi todettakoon, että henkilö, joka ilmoittaa osoitteensa paikaksi, johon kyseessä olevat tavarat pitää lähettää, joka tekee tai teettää asiamiehen avustuksella tavaroiden tulliselvityksen ja luovuttaa tavarat vapaaseen liikkeeseen, tuo tavarat maahan direktiivin 2008/95 5 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

27 Siihen, voidaanko asianomaisen katsoa itse käyttäneen tavaramerkin kanssa samanlaista merkkiä, vaikka hän onkin toiminut toisen taloudellisessa intressissä, on todettava, ettei sillä, kuka omistaa tavaramerkillä varustetut tavarat, ole merkitystä todettaessa, että kyse on elinkeinotoiminnassa käyttämisestä. Unionin tuomioistuin on näet todennut, että se, että talouden toimija käyttää tavaramerkkiä vastaavaa merkkiä sellaisia tavaroita varten, jotka eivät ole sen omia siinä mielessä, ettei sillä ole niitä koskevia oikeuksia, ei itsessään estä sitä, että käyttö kuuluu direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan (ks. vastaavasti tuomio 12.7.2011, L'Oréal ym., C-324/09, EU:C:2011:474, 91 kohta).

28 Se, että henkilö on tuonut maahan ja luovuttanut vapaaseen liikkeeseen tällaisia tavaroita, riittää sen toteamiseen, että hän on suorittanut kyseiset toimet elinkeinotoiminnassa, eikä ole tarpeen selvittää, millä tavoin tavaroita on myöhemmin käsitelty, onko maahantuoja esimerkiksi varastoinut ne tai saattanut ne markkinoille unionissa tai vienyt edelleen kolmanteen maahan.

29 Todettakoon lopuksi, että merkitystä ei myöskään ole sen palkkion suuruudella, jonka maahantuoja on saanut vastineeksi suorittamistaan toimista.

30 Esitettyihin kysymyksiin on edellä todetun perusteella vastattava, että direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohtaa on tulkittava yhdessä sen 5 artiklan 3 kohdan b ja c alakohdan kanssa siten, että henkilön, joka ei harjoita kaupallista toimintaa ammattimaisesti ja joka vastaanottaa, luovuttaa jäsenvaltiossa vapaaseen liikkeeseen ja säilyttää tavaroita, joita ei selvästikään ole tarkoitettu yksityiskäyttöön ja jotka on lähetetty hänen osoitteeseensa kolmannesta maasta ja jotka on varustettu tavaramerkillä ilman tämän haltijan suostumusta, on katsottava käyttävän tavaramerkkiä elinkeinotoiminnassa ensin mainitussa säännöksessä tarkoitetulla tavalla.

Oikeudenkäyntikulut

31 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 (kymmenes jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 5 artiklan 1 kohtaa on tulkittava yhdessä sen 5 artiklan 3 kohdan b ja c alakohdan kanssa siten, että henkilön, joka ei harjoita kaupallista toimintaa ammattimaisesti ja joka vastaanottaa, luovuttaa jäsenvaltiossa vapaaseen liikkeeseen ja säilyttää tavaroita, joita ei selvästikään ole tarkoitettu yksityiskäyttöön ja jotka on lähetetty hänen osoitteeseensa kolmannesta maasta ja jotka on varustettu tavaramerkillä ilman tämän haltijan suostumusta, on katsottava käyttävän tavaramerkkiä elinkeinotoiminnassa ensin mainitussa säännöksessä tarkoitetulla tavalla.

Jarukaitis Juhász Ilešič

Julistettiin Luxemburgissa 30 päivänä huhtikuuta 2020.

A. Calot Escobar
kirjaaja

I. Jarukaitis
jaoston puheenjohtaja