Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

3 päivänä maaliskuuta 2016*

Ennakkoratkaisupyyntö — Tavaramerkit — Direktiivi 2008/95/EY — 5 artiklan 1 kohta — Kolmatta koskevat internetmainokset — Tavaramerkin luvaton käyttö — Mainokset, jotka on laitettu internetsivustoille kyseisen kolmannen tietämättä ja suostumuksetta tai jotka on pidetty niillä tämän vastustuksesta huolimatta — Tavaramerkin haltijan kyseistä kolmatta vastaan nostama kanne

Asiassa C-179/15,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Fővárosi Törvényszék (Budapestin tuomioistuin, Unkari) on esittänyt 3.4.2015 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 21.4.2015, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Daimler AG

vastaan

Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft.,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Ilešič (esittelevä tuomari) sekä tuomarit C. Toader, A. Rosas, A. Prechal ja E. Jarašiūnas,

julkisasiamies: M. Wathelet,

kirjaaja: A. Calot Escobar,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— Unkarin hallitus, asiamiehinään M. Z. Fehér, G. Szima ja G. Koós,

— Puolan hallitus, asiamiehenään B. Majczyna,

— Euroopan komissio, asiamiehinään L. Havas ja J. Samnadda,

päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkäyntikieli: unkari.

tuomion

1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 5 artiklan 1 kohdan tulkintaa.

2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Daimler AG (jäljempänä Daimler) ja Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft. (jäljempänä Együd Garage) ja jossa on kyse internetissä ilmestyneistä ilmoituksista, joissa Együd Garagen mainittiin olevan ”valtuutettu Mercedes-Benz huoltoliike”.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

3 Direktiivi 89/104 kumottiin jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25 ja oikaisu EUVL 2009, L 11, s. 86), joka tuli voimaan 28.11.2008.

4 Direktiivin 2008/95 5 artiklassa, jonka otsikko on ”Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet” ja joka sisällöltään vastaa direktiivin 89/104 5 artiklaa, säädetään seuraavaa:

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

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.

2. Jäsenvaltio voi myös säätää, että haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan elinkeinotoiminnassa käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tässä jäsenvaltiossa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.

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;

d) merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa.

_ _”

5 Direktiivi 2008/95 on kumottu 15.1.2019 alkavin vaikutuksin jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2015/2436 (EUVL L 336, s. 1), joka tuli voimaan 12.1.2016.

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymys

6 Ajoneuvojen valmistaja Daimler on alta ilmenevän kansainvälisen kuviomerkin Mercedes-Benz, joka on suojattu myös Unkarissa ja kattaa muun muassa ajoneuvojen osat, haltija.



7 Együd Garage on Unkarin oikeuden mukaan perustettu yhtiö, jonka toimialaan kuuluu ajoneuvojen ja niiden varaosien vähittäiskauppa sekä ajoneuvojen korjaus ja huolto. Kyseinen yhtiö on erikoistunut Daimlerin tavaroiden myyntiin ja niihin liittyviin palveluihin.

8 Mercedes Benz Hungaria Kft. (jäljempänä Mercedes Benz Hungaria), joka on Daimlerin tytäryhtiö ja joka ei ole asianosaisena pääasiassa, ja Együd Garage tekivät vuonna 2007 voimaan tulleen ja 31.3.2012 päättyneen huoltopalvelusopimuksen.

9 Együd Garagella oli kyseisen sopimuksen perusteella mainitun tavaramerkin käyttöoikeuden lisäksi oikeus käyttää mainintaa ”felhatalmazott Mercedes-Benz szerviz” (”valtuutettu Mercedes-Benz huoltoliike”) omassa mainonnassaan.

10 Együd Garage pyysi huoltopalvelusopimuksen voimassa ollessa www.telefonkonyv.hu-nimisellä internetsivustolla mainospalveluja tarjoavaa Magyar Telefonkönyvkiadó Társaságia (jäljempänä MTT) julkaisemaan vuodet 2011 ja 2012 kattavana ajanjaksona ilmoituksen, jossa mainittu yhtiö mainittaisiin valtuutettuna Mercedes-Benz huoltoliikkeenä.

11 Huoltopalvelusopimuksen tultua irtisanotuksi Együd Garage yritti poistaa kyseisen merkin kaikista sellaisista käyttöyhteyksistä, joiden perusteella yleisö olisi saattanut luulla sen olevan yhä sopimussuhteessa Daimleriin.

12 Erityisesti on huomattava, että Együd Garage pyysi MTT:tä muuttamaan mainosta, jottei sitä enää mainittaisi siinä valtuutettuna Mercedes-Benz huoltoliikkeenä.

13 Lisäksi Együd Garage otti kirjeitse yhteyttä useiden muiden internetsivustojen ylläpitäjiin pyytäen näitä poistamaan mainokset, jotka oli julkaistu ilman Együd Garagen suostumusta, jotka eivät missään tapauksessa olleet sen tilaamia ja joissa kyseinen yhtiö esiteltiin valtuutettuna Mercedes-Benz huoltoliikkeenä.

14 Näistä toimenpiteistä huolimatta kyseisen maininnan sisältävien mainosten levittäminen jatkui internetissä. Lisäksi avainsanoilla ”együd” ja ”garage” tehty Google-haku antoi luettelon tuloksista, jotka näyttivät tällaisia mainoksia ja joiden tekstissä linkkinä toimivalla ensimmäisellä rivillä Együd Garagen mainittiin olevan ”valtuutettu Mercedes-Benz huoltoliike”.

15 Tässä tilanteessa Daimler nosti ennakkoratkaisua pyytäneessä tuomioistuimessa kanteen, jossa se vaati tätä yhtäältä toteamaan, että Együd Garage oli loukannut Mercedes-Benz-tavaramerkkiä kyseisillä mainoksilla, ja toisaalta velvoittamaan tämän poistamaan kyseiset mainokset, pidättymään uusista loukkauksista ja velvoittamaan tämän hyvittämään loukkauksen ilmoittamalla tästä kansallisissa ja alueellisissa päivälehdissä.

16 Együd Garage puolustautui korostamalla, että www.telefonkonyv.hu-nimisellä internetsivustolla ilmestynyttä mainosta lukuun ottamatta se ei ollut laittanut internettiin muita mainoksia ja että kyseiset mainokset olivat ilmestyneet ja jatkoivat ilmestymistään Együd Garagen tahdosta riippumatta ilman, että se olisi mitenkään voinut vaikuttaa niiden sisältöön, ilmestymiseen tai poistamiseen.

17 Együd Garage käytti yksityistä asiantuntijaa todistaakseen joutuneensa sellaisen hyvin yleistyneen kaupallisen menettelyn uhriksi, jossa internetissä mainospalveluja tarjoavat tietyt palvelujen suorittajat keräävät muilla mainossivustoilla julkaistuja mainoksia kyseisen mainostajan tietämättä ja ilman tämän suostumusta tarkoituksenaan perustaa oma ilmainen tai maksullinen tietokanta.

18 Näissä olosuhteissa Fővárosi Törvényszék (Budapestin tuomioistuin, Unkari) päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

”Onko [direktiivin 89/104] 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi kieltää internet-mainoksessa mainittua kolmatta henkilöä käyttämästä niiden tavaroiden tai palvelujen kanssa samoja palveluja, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, tarjotessaan sellaista merkkiä, joka aiheuttaa sekaannusvaaran sen ja rekisteröidyn merkin välillä ja joka ilmenee mainoksesta niin, että se saatetaan sekoittaa tavaramerkkiin, koska se saattaa luoda kuluttajille virheellisen kuvan siitä, että kyseisen kolmannen henkilön yritys ja tavaramerkin haltija ovat keskenään virallisessa liikesuhteessa, vaikka kyseistä mainosta ei ole ladannut internettiin siinä mainittu henkilö eikä myöskään kukaan muu tämän valtuuttama henkilö ja vaikka kyseinen mainos on internetissä siitä huolimatta, että siinä nimetty henkilö on tehnyt kaikkensa kyseisen mainoksen poistamiseksi internetistä tässä kuitenkaan onnistumatta?”

Ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelu

19 Aluksi on tärkeää todeta, että kansallisessa tuomioistuimessa vireillä oleva riita-asia perustuu siihen, että senkin jälkeen, kun Mercedes Benz Hungarian ja Együd Garagen välinen huoltopalvelusopimus, joka oikeutti viimeksi mainitun käyttämän tavaramerkkiä Mercedes-Benz ja mainintaa ”valtuutettu Mercedes-Benz huoltoliike” omassa mainonnassaan, oli irtisanottu, internetissä levisi edelleen mainoksia, jotka sisälsivät kyseisen maininnan Együd Garagen nimen ja osoitteen yhteydessä. Koska kyseinen sopimus päättyi 31.3.2012 eli sen jälkeen, kun direktiivi 89/104 oli kumottu direktiivillä 2008/95, on syytä todeta, että tähän asiaan sovelletaan viimeksi mainittua direktiiviä ja että ennakkoratkaisukysymys on siis ymmärrettävä siten, että siinä pyydetään tulkitsemaan tätä viimeksi mainittua direktiiviä.

20 Lisäksi on todettava, että vaikka mainitussa kysymyksessä viitataan direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, jonka sanamuoto on sama direktiivissä 2008/95 ja jota sovelletaan tilanteessa, jossa kyseiset merkit ja/tai ne tavarat tai palvelut joita varten näitä merkkejä käytetään, ovat pelkästään samankaltaisia, ensi näkemältä, kuten Euroopan komissio toteaa, vaikuttaa siltä, että pääasiassa sovelletaan pikemminkin näiden direktiivien 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua olettamaa eli niin kutsuttua ”kaksinkertaisen samuuden” olettamaa, joka tarkoittaa sitä, että kolmas käyttää merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki, samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity.

21 Näyttää nimittäin siltä, että maininnan ”valtuutettu Mercedes-Benz huoltoliike” sisältävissä mainoksissa käytetään merkkiä, joka on pääasiallisesti sama kuin kuviomerkki Mercedes-Benz.

22 Ennakkoratkaisukysymyksen muotoilulla näytettäisiin viitattavan siihen, että kansallinen tuomioistuin lähtee oletuksesta, jonka mukaan Együd Garagen tarjoamat tavarat ja palvelut ovat samoja kuin ne tavarat ja palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity. Oikeuskäytännöstä ilmenee tältä osin, että automerkin käyttämistä mainoksissa tarkoituksin ilmoittaa yleisölle, että kolmas henkilö korjaa ja huoltaa tämän merkkisiä alkuperäisiä autoja, on lähtökohtaisesti tarkasteltava kyseisen

5 artiklan 1 kohdan a alakohdan valossa silloinkin, kun kyseistä tavaramerkkiä ei ole rekisteröity mainittua palvelua varten (ks. vastaavasti tuomio BMW, C-63/97, EU:C:1999:82, 33, 34 ja 37–39 kohta).

23 Koska ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, että kansallinen tuomioistuin haluaa saada selvennyksiä direktiivien 89/104 ja 2008/95 5 artiklan 1 kohdassa mainittuun ja tämän 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuihin tilanteisiin erottamattomasti liittyvään käsitteeseen ”käyttää”, asiassa ei hyödyllisen vastauksen antamiseksi kuitenkaan ole tarpeen lopullisesti määrittää, kumpaa näistä kahdesta mahdollisuudesta sovelletaan nyt esillä olevassa asiassa.

24 Näin ollen on katsottava, että kansallinen tuomioistuin kysyy pääasiallisesti, onko direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaa tulkittava siten, että kolmas henkilö, joka on mainittu internetsivustolla julkaistussa mainoksessa, johon sisältyvä tavaramerkin kanssa sama tai samankaltainen merkki saa aikaan vaikutelman, että mainitun kolmannen henkilön ja tavaramerkin haltijan välillä on liikesuhde, käyttää kyseistä merkkiä tavalla, joka kyseisen merkin haltijalla on mainitun säännöksen nojalla oikeus kieltää, silloinkin, kun kyseinen kolmas henkilö ei ole laittanut mainittua mainosta eikä sitä ole laitettu hänen nimissään tai kun hän on tehnyt kaikkensa kyseisen mainoksen poistamiseksi internetistä tässä kuitenkaan onnistumatta.

25 Unkarin ja Puolan hallitukset sekä komissio katsovat, että tähän kysymykseen on vastattava kieltävästi.

26 Tavaramerkin haltijalla on direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä kyseisen tavaramerkin kanssa samaa merkkiä, kun tämä käyttäminen tapahtuu elinkeinotoiminnassa ja sellaisia tavaroita ja palveluja varten, jotka ovat samoja kuin ne tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity ja kun se aiheuttaa tai voi aiheuttaa haittaa tavaramerkin tehtäville, joihin ei kuulu yksinomaan tavaramerkin keskeinen tehtävä eli asianomaisen tavaran tai palvelun alkuperän takaaminen (jäljempänä alkuperän ilmoittamistehtävä) kuluttajille vaan myös muita tehtäviä, joihin kuuluvat muun muassa tavaran tai palvelun laadun takaaminen sekä tiedottamiseen, investointiin tai mainontaan liittyvät tehtävät (ks. vastaavasti tuomio L’Oréal ym., C-487/07, EU:C:2009:378, 58 kohta; tuomio Google France ja Google, C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, 49, 77 ja 79 kohta ja tuomio Interflora ja Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, 38 kohta).

27 Sitä vastoin silloin, kun kyseiset merkit ja/tai tavarat taikka palvelut, joita varten näitä merkkejä käytetään, ovat pelkästään samankaltaisia, tavaramerkin haltija voi direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella kieltää merkin käytön vain silloin, kun sen vuoksi, että yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, se aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin keskeiselle tehtävälle, jona on alkuperän ilmoittamistehtävä (ks. mm. tuomio Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, 25 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

28 On syytä muistuttaa, että unionin tuomioistuimella on jo ollut tilaisuus todeta, että kun kolmas käyttää tavaramerkkiä tavaramerkin haltijan suostumuksetta tarkoituksin ilmoittaa yleisölle, että kyseinen kolmas korjaa ja huoltaa tällä tavaramerkillä varustettuja tavaroita tai että se on erikoistunut kyseisiin tavaroihin tai on niiden asiantuntija, tällainen menettely merkitsee tietynlaisessa tilanteessa direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua tavaramerkin käyttämistä, jonka tavaramerkin haltija voi kieltää, jollei kyseisen direktiivin 6 artiklaa, joka liittyy tavaramerkkiin kohdistuviin rajoituksiin, tai kyseisen direktiivin 7 artiklaa, joka koskee tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammumista, sovelleta (ks. tuomio BMW, C-63/97, EU:C:1999:82, 42 ja 45 kohta).

29 Niistä pääasiassa kyseessä olevista mainoksista, joissa Együd Garage mainitaan ”valtuutettuna Mercedes-Benz huoltoliikkeenä”, on todettava, että tilatessaan MTT:ltä tämän sisältöisen mainoksen, jotta se laitettaisiin www.telefonkonyv.hu -nimiselle internetsivustolle vuodet 2011–2012 kattavan ajanjakson ajaksi, Együd Garage käytti kyseistä tavaramerkkiä direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

30 Kun mainostaja tilaa tällaisen mainoksen liiketoiminnassaan, se ”käyttää” tavaramerkkiä ”elinkeinotoiminnassa” ”niitä tavaroita ja palveluja varten”, joita se tarjoaa asiakkailleen, ja tällaisesta mainostamiseen liittyvästä käyttämisestä säädetään lisäksi nimenomaisesti direktiivin 2008/95 5 artiklan 3 kohdan d alakohdassa. Tavaran alkuperän ilmoittamistehtävälle aiheutetaan vahinkoa, jos tämä käyttäminen tapahtuu ilman tavaramerkin haltijan suostumusta, sillä mainoksessa vihjataan, että kyseisen mainostajan ja tavaramerkin haltijan välillä on taloudellinen yhteys (ks. vastaavasti tuomio Interflora ja Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, 45 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

31 Koska tällainen käyttäminen kuitenkin sallittiin nimenomaisesti Mercedes Benz Hungarian ja Együd Garagen välisessä huoltopalvelusopimuksessa, on katsottava, että käyttäminen tapahtui tavaramerkin haltijan suostumuksella ja ettei kyseisellä haltijalla mainitun sopimuksen voimassaoloaikana siis ollut direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohtaan perustuvaa oikeutta kieltää kyseisen mainoksen ilmestymistä www.telefonkonyv.hu-nimisellä internetsivustolla.

32 On kuitenkin kiistatonta, että vielä mainitun sopimuksen päättymisen jälkeenkin sekä www.telefonkonyv.hu-nimisellä internetsivustolla että muillakin yrityksiin liittyvillä indeksointisivustoilla ilmestyi edelleen mainoksia, joissa Együd Garagen mainittiin olevan ”valtuutettu Mercedes-Benz huoltoliike”, ja että juuri nämä mainokset ovat kiistanalaisina pääasiassa.

33 Kyseisen mainoksen ilmestymisestä www.telefonkonyv.hu-nimisellä internetsivustolla mainitun sopimuksen päättämisen jälkeen kansallinen tuomioistuin on yhtäältä todennut, että Együd Garage oli vaatinut MTT:tä muuttamaan alun perin tilattua mainosta, jottei sitä enää mainittaisi siinä ”valtuutettuna Mercedes-Benz huoltoliikkeenä”, mutta että kyseisen maininnan sisältävä mainos ilmestyi edelleen tietyn ajan mainitulla internetsivustolla.

34 Vaikka vastuu kolmannen henkilön tavaramerkin mainitsevan mainoksen laittamisesta internetissä olevalle indeksointisivustolle on kyseisen mainoksen tilanneella mainostajalla, jonka pyynnöstä kyseisen sivuston ylläpitäjä palvelun suorittajana toimii (ks. analogisesti tuomio Google France ja Google, C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, 51 ja 52 kohta ja tuomio Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, 36 kohta), kyseinen mainostaja ei sitä vastoin voi joutua vastuuseen palvelun suorittajan toimista tai laiminlyönneistä, jos tämä ei tahallaan tai huolimattomuuttaan noudata mainostajan antamia nimenomaisia ohjeita, joilla pyritään juuri välttämään tavaramerkin tällainen käyttö. Kun kyseinen palvelujen suorittaja pidättyy noudattamasta mainostajan pyyntöä poistaa kyseinen mainos tai siihen sisältyvä, tavaramerkkiä koskeva maininta, tämän maininnan ilmestymistä internetissä olevalla indeksointisivustolla ei enää voida pitää mainostajan toimesta tapahtuvana tavaramerkin käyttämisenä.

35 Siitä, että kyseinen mainos on ilmestynyt muilla internetissä olevilla, yrityksiä koskevilla indeksointisivustoilla, kansallinen tuomioistuin huomauttaa, että tämä seikka voidaan selittää tällaisten sivustojen tiettyjen ylläpitäjien käytännöllä kerätä muilla internetsivustoilla julkaistuja mainoksia – kyseisen mainostajan tietämättä ja ilman tämän suostumusta – edistääkseen oman internetsivustonsa käyttöä ja antaakseen potentiaalisille maksaville käyttäjille vaikutelman, että nämä ovat tekemisissä suositun ja vakavasti otettavan internetsivuston kanssa.

36 Tässä suhteessa on todettava, ettei mainostajaa voida asettaa vastuuseen kyseisten internetissä olevien indeksointisivustojen ylläpitäjien kaltaisten muiden taloudellisten toimijoiden, joiden kanssa mainostajalla ei ole mitään suoraa tai välillistä suhdetta ja jotka eivät toimi tämän mainostajan tilauksesta ja sen lukuun vaan omasta aloitteestaan ja omissa nimissään, itsenäisistä toimista.

37 Tämän tuomion 34 ja 36 kohdasta seuraa, ettei tavaramerkin haltijalla näissä kohdissa mainituissa tilanteissa ole direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdan perusteella oikeutta toimia mainostajaa vastaan, jotta tätä kiellettäisiin laittamasta internetiin mainos, jossa mainitaan sen tavaramerkki.

38 Tätä päätelmää tukee direktiivin 2008/95 5 artiklan sanamuoto, systematiikka ja tarkoitus.

39 Direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan sanamuodosta on aluksi esimerkinomaisesti todettava, että ilmaisulla ”zu benutzen”, ”using”, ”faire usage”, ”usare”, ”het gebruik” ja ”használ”, jota käytetään tämän säännöksen saksan-, englannin-, ranskan-, italian-, hollannin- ja unkarinkielisissä versioissa, tarkoitetaan sen tavanomaisen merkityksen mukaan aktiivista menettelyä ja sitä, että käyttämistoimi on suoraan tai välillisesti hallinnassa. Näin ei ole silloin, kun kyseisen toiminnan suorittaa itsenäinen toimija mainostajan suostumuksetta tai jopa tämän nimenomaisen tahdon vastaisesti.

40 Direktiivin 2008/95 5 artiklan systematiikasta on sitten todettava, että kyseisen 5 artiklan 3 kohdassa, jossa luetellaan yksinomaan esimerkinomaisesti käyttömuodot, jotka tavaramerkin haltija voi kieltää (ks. tuomio Google France ja Google, C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, 65 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen), mainitaan yksinomaan kolmannen suorittamia aktiivisia toimia, kuten merkin ”paneminen” tavaroihin tai niiden päällyksiin tai sen ”käyttäminen” liikeasiakirjoissa ja mainonnassa, tavaroiden ”tarjoaminen” tai niiden ”liikkeelle laskeminen”, niiden ”varastoiminen” tällaista tarkoitusta varten, niiden ”maahantuonti” tai ”maastavienti” taikka vielä palvelujen ”tarjoaminen” tai ”suorittaminen” mainittua merkkiä käyttäen.

41 Direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan tarkoituksesta on lopuksi todettava, että kyseisestä säännöksestä ilmenee selvästi, että sillä pyritään antamaan haltijalle laillinen väline, joka mahdollistaa sen, että hän voi kieltää kolmatta ilman hänen suostumustaan millään tavoin käyttämästä tavaramerkkiä, ja näin saada kyseisen käytön lakkaamaan. Kuitenkin vain sellainen kolmas, joka suoraan tai välillisesti hallitsee käyttämistointa, kykenee tosiasiallisesti lopettamaan tuon käytön ja näin noudattamaan mainittua kieltoa.

42 Näin ollen on syytä todeta, että direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan sellaisella tulkinnalla, jolla pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa sallittaisiin se, että tavaramerkin haltija kieltää mainostajalta riidanalaisen käytön pelkästään sillä perusteella, että mainostaja saattaa mahdollisesti saada siitä taloudellista etua, sivuutettaisiin kyseisen säännöksen tarkoitus ja periaate impossibilium nulla obligatio est.

43 Tämä toteamus ei vaikuta haltijan mahdollisuuteen tarvittaessa kansallisen oikeuden nojalla vaatia mainostajaa palauttamaan tällainen taloudellinen etu eikä panna vireille toimenpiteitä internetissä olevien indeksointisivustojen kyseisiä ylläpitäjiä vastaan.

44 Edellä lausuttu huomioon ottaen esitettyyn kysymykseen on vastattava niin, että direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaa on tulkittava siten, että kolmas henkilö, joka on mainittu internetsivustolla julkaistussa mainoksessa, johon sisältyvä tavaramerkin kanssa sama tai samankaltainen merkki saa aikaan vaikutelman siitä, että mainitun kolmannen henkilön ja tavaramerkin haltijan välillä on liikesuhde, ei käytä kyseistä merkkiä tavalla, joka kyseisen merkin haltijalla on mainitun säännöksen nojalla oikeus kieltää, kun kyseinen kolmas henkilö ei ole laittanut mainittua mainosta eikä sitä ole laitettu hänen nimissään tai, olettaen, että tämä kolmas on laittanut kyseisen mainoksen tai se on laitettu hänen nimissään haltijan suostumuksella, kun kyseinen kolmas henkilö on nimenomaisesti vaatinut sen internetsivuston ylläpitäjää, jolta hän oli tilannut mainoksen, poistamaan sen tai siinä olevan tavaramerkkiä koskevan maininnan.

Oikeudenkäyntikulut

45 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 (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaa on tulkittava siten, että kolmas henkilö, joka on mainittu internetsivustolla julkaistussa mainoksessa, johon sisältyvä tavaramerkin kanssa sama tai samankaltainen merkki saa aikaan vaikutelman siitä, että mainitun kolmannen henkilön ja tavaramerkin haltijan välillä on liikesuhde, ei käytä kyseistä merkkiä tavalla, joka kyseisen merkin haltijalla on mainitun säännöksen nojalla oikeus kieltää, kun kyseinen kolmas henkilö ei ole laittanut mainittua mainosta eikä sitä ole laitettu hänen nimissään tai, olettaen, että tämä kolmas on laittanut kyseisen mainoksen tai se on laitettu hänen nimissään haltijan suostumuksella, kun kyseinen kolmas henkilö on nimenomaisesti vaatinut sen internetsivuston ylläpitäjää, jolta hän oli tilannut mainoksen, poistamaan sen tai siinä olevan tavaramerkkiä koskevan maininnan.

Allekirjoitukset