Oikeustapauskokoelma

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
MELCHIOR WATHELET
17 päivänä joulukuuta 2015 [1]

Asia C-163/15

Youssef Hassan
vastaan
Breiding Vertriebsgesellschaft mbH

(Ennakkoratkaisupyyntö – Oberlandesgericht Düsseldorf (ylin alueellinen tuomioistuin, Düsseldorf, Saksa))

Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteisön tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 207/2009 — 23 artikla — Käyttölupa — Yhteisön tavaramerkkirekisteri — Käyttöluvan haltijan oikeus ryhtyä toimiin loukkauksen vuoksi siitä huolimatta, ettei käyttölupaa ole merkitty yhteisön tavaramerkkirekisteriin

I **Johdanto**

1. Ennakkoratkaisupyyntö koskee yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 [2] 23 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen tulkintaa.

2. Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Youssef Hassan ja Breiding Vertriebsgesellschaft mbH (jäljempänä Breiding) ja jossa on kysymys yhteisön tavaramerkin loukkaamista koskevasta kanteesta, jonka Breiding on nostanut Hassania vastaan.

II **Asiaa koskevat oikeussäännöt**

3. Asetuksen N:o 207/2009 11 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”Yhteisön tavaramerkkiä on pidettävä siitä yrityksestä erillisenä varallisuusesineenä, jonka tavaroita tai palveluja se edustaa. Tavaramerkin on oltava luovutettavissa, jollei ensisijaisesta tarpeesta välttää muutoksen aiheuttama yleisön harhaanjohtaminen muuta johdu. Tavaramerkki on myös voitava antaa pantiksi kolmannelle tai siihen on voitava perustaa käyttölupia.”

4. Asetuksen 17 artiklassa, jonka otsikko on ”Luovuttaminen”, säädetään seuraavaa:

”1. Oikeus yhteisön tavaramerkkiin voidaan yrityksen luovuttamisesta erillään luovuttaa kaikkien tai joidenkin sellaisten tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity.

1 — Alkuperäinen kieli: ranska.

2 — EUVL L 78, s. 1; jäljempänä asetus.

2. Yrityksen luovuttaminen kokonaisuudessaan sisältää yhteisön tavaramerkkiä koskevien oikeuksien luovuttamisen, jollei luovuttamiseen sovellettavan lainsäädännön mukaisesti ole olemassa vastakkaista [sopimuksen] määräystä tai jollei olosuhteista selvästi käy muuta ilmi. Tätä säännöstä sovelletaan yrityksen luovuttamiseen sopimusvelvollisuuden perusteella.

– –

5. Yhden osapuolen pyynnöstä luovutus merkitään rekisteriin ja julkaistaan.

6. Luovutuksensaaja ei voi käyttää hyödykseen yhteisön tavaramerkin rekisteröinnistä johtuvia oikeuksia ennen kuin luovutus on merkitty rekisteriin.

– –”

5. Asetuksen 19 artiklassa, jonka otsikko on ”Esineoikeudet”, säädetään seuraavaa:

”1. Yhteisön tavaramerkki voidaan yrityksestä riippumatta antaa pantiksi tai se voi olla muun esineoikeuden kohteena.

2. Yhden osapuolen pyynnöstä 1 kohdassa tarkoitetut oikeudet merkitään rekisteriin ja julkaistaan.”

6. Asetuksen 22 artiklassa, jonka otsikko on ”Käyttölupa”, säädetään seuraavaa:

”1. Yhteisön tavaramerkkiin voidaan antaa käyttölupa, joka koskee joitakin tai kaikkia tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, ja koko yhteisön aluetta tai sen jotakin osaa. Käyttölupa voi olla yksinomainen tai rajoitettu käyttölupa.

– –

3. Käyttöluvan haltija voi aloittaa oikeudelliset toimenpiteet yhteisön tavaramerkkiä koskevan loukkauksen vuoksi ainoastaan tavaramerkin haltijan suostumuksella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta käyttölupasopimuksen ehtojen soveltamista. Yksinomaisen käyttöluvan haltija voi kuitenkin aloittaa oikeudelliset toimenpiteet, jos tavaramerkin haltija ei virallisen ilmoituksen saatuaan itse ryhdy toimiin loukkauksen suhteen kohtuullisessa ajassa.

4. Käyttöluvan haltijat ovat oikeutettuja yhtymään yhteisön tavaramerkin haltijan aloittamaan loukkausta koskevaan oikeudelliseen toimenpiteeseen [oikeammin: menettelyyn] saadakseen korvauksen kärsimistään haitoista.

5. Yhden osapuolen pyynnöstä yhteisön tavaramerkkiä koskevan käyttöluvan saaminen tai luovuttaminen merkitään rekisteriin ja julkaistaan.”

7. Asetuksen N:o 207/2009 23 artiklassa, jonka otsikko on ”Oikeusvaikutukset suhteessa kolmansiin”, säädetään seuraavaa:

”1. Edellä 17, 19 ja 22 artiklassa tarkoitetuilla yhteisön tavaramerkkiä koskevilla oikeustoimilla on oikeusvaikutuksia suhteessa kolmansiin kaikissa jäsenvaltioissa vasta, kun ne on merkitty rekisteriin. Tällaisella toimella on kuitenkin ennen merkintää oikeusvaikutuksia suhteessa kolmansiin, jotka ovat saaneet oikeuden tavaramerkkiin tämän toimen jälkeen, mutta jotka kuitenkin tiesivät siitä näitä oikeuksia hankkiessaan.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta sellaiseen henkilöön, joka saa yhteisön tavaramerkin tai oikeuden yhteisön tavaramerkkiin koko yrityksen luovuttamisen tai muun yleisseuraannon kautta.

_ _ ”

III **Pääasian tosiseikat ja ennakkoratkaisupyyntö**

8. Breidingilla on 2.1.2011 alkaen ollut yhteisön tavaramerkkirekisteriin (jäljempänä rekisteri) merkitsemätön käyttölupa muun muassa vuodevaatteita ja sängynpeittoja koskevaan yhteisön tavaramerkiksi rekisteröityyn sanamerkkiin ARKTIS, jonka rekisteröintiä haettiin 15.8.2002 ja joka rekisteröitiin 11.2.2004 numerolla CTM 002818680 ja jonka haltija on KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociétà. Käyttölupasopimuksen mukaan tätä tavaramerkkiä loukattaessa Breiding toimii omissa nimissään.

9. Youssef Hassan johtaa OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. KG:tä, joka on 1.5.2010 alkaen jatkanut Hassanin yksityisenä elinkeinonharjoittajana harjoittamaa yritystoimintaa. Nämä yritykset ovat 27.10.2009 ja 30.10.2012 tarjonneet internetsivulla schoene-traeume.de erilaisia untuvapeittoja nimityksillä Arktis 90, Arktis 90 HS ja innoBETT selection Arktis.

10. Vuoden 2009 tapahtumien johdosta tuolloinen käyttöluvan haltija oli lähettänyt Hassanille varoituksen, ja tämä oli 3.2.2010 allekirjoittanut ”pidättäytymissitoumus”-nimisen asiakirjan, jossa hän sitoutui olemaan käyttämättä vuodevaatteissa Arktis-nimitystä, tai muuten hänelle määrättäisiin käyttöluvan haltijan harkinnan mukaan määräytyvä uhkasakko.

11. Vuoden 2012 tapahtumien jälkeen Breiding nosti kanteen toimivaltaisessa Landgerichtissä (alueellinen tuomioistuin). Tämä totesi, että sopimus on pätevä, ja määräsi Hassanin antamaan tietoja ja vetämään tavaramerkkiä loukkaavat tuotteet pois myynnistä ja hävittämään ne sekä velvoitti tämän maksamaan vahingonkorvausta.

12. Hassan valitti tästä tuomiosta Oberlandesgericht Düsseldorfiin (ylin alueellinen tuomioistuin, Düsseldorf), joka katsoo, että valituksen menestyminen riippuu siitä, voiko Breiding, jolla käyttölupasopimuksen mukaan on asetuksen 22 artiklan 3 kohdassa edellytetty tavaramerkin haltijan suostumus, ryhtyä toimiin kyseiseen tavaramerkkiin kohdistuvan loukkauksen vuoksi, vaikkei Breidingia ole merkitty rekisteriin käyttöluvan haltijaksi.

13. Koska vastaus tähän kysymykseen riippuu asetuksen 23 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen tulkinnasta ja koska mainitulla asiaa käsittelevällä tuomioistuimella on tätä koskevia epäilyjä, se on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko [asetuksen] 23 artiklan 1 kohdan ensimmäinen virke esteenä sille, että käyttöluvan haltija, jota ei ole merkitty [rekisteriin], voi ryhtyä toimiin loukkauksen vuoksi?

2) Jos ensimmäiseen kysymykseen on vastattava myöntävästi, onko [asetuksen] 23 artiklan 1 kohdan ensimmäinen virke esteenä kansalliselle oikeudelliselle mekanismille, jonka perusteella käyttöluvan haltija voi omissa nimissään käyttää tavaramerkinhaltijan oikeuksia loukkaajaa vastaan prosessuaalisen edustamisen (Prozessstandschaft) nojalla?”

IV **Menettely unionin tuomioistuimessa**

14. Kirjallisia huomautuksia ovat esittäneet Breiding, Saksan ja Puolan hallitukset sekä Euroopan komissio. Unionin tuomioistuin on asian käsittelyn kirjallisen vaiheen päätteeksi katsonut, että sillä on unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 76 artiklan 2 kohdan mukaisesti riittävät tiedot asian ratkaisemiseen ilman, että olisi pidettävä istunto asianosasten kuulemiseksi.

V **Asian tarkastelu**

15. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin kysyy ensimmäisellä ennakkoratkaisukysymyksellään, onko asetuksen 23 artiklan 1 kohdan ensimmäistä virkettä, jonka mukaan asetuksen 17, 19 ja 22 artiklassa tarkoitetuilla yhteisön tavaramerkkiä koskevilla oikeustoimilla on oikeusvaikutuksia suhteessa kolmansiin kaikissa jäsenvaltioissa vasta, kun ne on merkitty rekisteriin, tulkittava niin, että se on esteenä sille, että käyttöluvan haltija voi ryhtyä toimiin käyttöluvan kohteena olevan tavaramerkin loukkauksen vuoksi, jos käyttölupaa ei ole merkitty rekisteriin.

16. Totean aluksi, että kaikki kirjallisia huomautuksia esittäneet vastaavat tähän kysymykseen kieltävästi. Olen samaa mieltä. Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan unionin oikeuden säännöksen tulkitsemisessa on nimittäin otettava huomioon paitsi sen sanamuoto myös asiayhteys ja sillä lainsäädännöllä tavoitellut päämäärät, jonka osa säännös on.[3] Tässä tapauksessa katson sekä asetuksen 23 artiklan 1 kohdan asiayhteyden että sillä tavoitellun päämäärän perusteella, että säännöstä on tulkittava niin, ettei se ole esteenä sille, että käyttöluvan haltija voi ryhtyä toimiin käyttöluvan kohteena olevan tavaramerkin loukkauksen vuoksi, jos käyttölupaa ei ole merkitty rekisteriin.

17. Koska ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen on käsitykseni mukaan vastattava niin, ettei kyseinen säännös ole esteenä toimiin ryhtymiselle, en tarkastele toista ennakkoratkaisukysymystä.

A *Asetuksen 23 artiklan 1 kohdan asiayhteyteen perustuva tulkinta*

18. Asetuksen 23 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaan ”edellä 17, 19 ja 22 artiklassa tarkoitetuilla yhteisön tavaramerkkiä koskevilla *oikeustoimilla* on oikeusvaikutuksia suhteessa kolmansiin kaikissa jäsenvaltioissa vasta, kun ne on merkitty rekisteriin”.[4]

19. On siis tärkeää määrittää näissä säännöksissä tarkoitetut oikeustoimet, jotta voitaisiin todeta, sisältyykö loukkauskanne niihin.

20. Asetuksen 23 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettuja oikeustoimia ovat tavaramerkin luovutus (17 artikla), panttaus tai sellaisen muun esineoikeuden perustaminen, jonka kohteena tavaramerkki on (19 artikla), ja käyttöluvan *saaminen* (22 artikla).

21. Näille eri toimille, jotka asetuksen 23 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaan ovat ”tavaramerkkiä koskevi[a]”, on yhteistä, että niiden tarkoituksena on tavaramerkkiä koskevan esineoikeuden perustaminen tai luovuttaminen tai niistä seuraa, että tällainen esineoikeus perustetaan tai luovutetaan.

22. Tämä yhteinen piirre on johdonmukainen suhteessa sen jakson otsikkoon, johon asetuksen 23 artiklan 1 kohdan ensimmäinen virke sisältyy. Kyseessä on nimittäin II osaston 4 jakso, jonka otsikko on ”Yhteisön tavaramerkki *omistusoikeuden kohteena*”.[5]

23. Yhdyn näin ollen Saksan hallituksen kantaan, jonka mukaan asetuksen 23 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetun oikeustoimen käsite koskee vain sellaisen tavaramerkkiin kohdistuvan oikeuden *perustamista*, jossa tavaramerkki on omistusoikeuden kohteena. Käsite ei siten kata sitä, että käyttöluvan haltija käyttää oikeutta ryhtyä loukkauksen vuoksi toimiin asetuksen 22 artiklan 3 kohdan perusteella.

3 — Ks. mm. tuomio Yaesu Europe (C-433/08, EU:C:2009:750, 24 kohta); tuomio Brain Products (C-219/11, EU:C:2012:742, 13 kohta); tuomio Koushkaki (C-84/12, EU:C:2013:862, 34 kohta) ja tuomio Lanigan (C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, 35 kohta).

4 — Kursivointi tässä.

5 — Kursivointi tässä.

24. Tätä tulkintaa tukee myös ero, joka on tehty rekisteriin merkitsemisen osalta sen mukaan, onko kyse luovutuksesta vai päinvastoin esineoikeudesta tai käyttöluvasta.

25. Vaikka kaikissa asetuksen 23 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä mainituissa artikloissa säädetään, että ”yhden osapuolen pyynnöstä” tavaramerkin luovuttaminen, 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut esineoikeudet ja käyttöluvan saaminen tai luovuttaminen ”merkitään rekisteriin ja julkaistaan”,[6] vain asetuksen 17 artiklan 6 kohdassa asetetaan rekisteriin merkitseminen sen edellytykseksi, että tavaramerkin luovutuksesta johtuvia oikeuksia voidaan käyttää hyödyksi.

26. Jos Euroopan unionin lainsäätäjä olisi halunnut asettaa panttauksesta tai käyttöluvasta johtuvien oikeuksien käyttämisen edellytykseksi, että panttaus tai käyttölupa on ensin merkittävä rekisteriin, se olisi väistämättä todennut niin niitä koskevissa artikloissa. Väite, että tällainen toteamus on asetuksen 23 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen vuoksi tarpeeton, merkitsisi, että asetuksen 17 artiklan 6 kohta on turhaa toistoa, ja tekisi siitä samalla hyödyttömän. Tehtäessä valintaa merkityksellisen tulkinnan ja täysin hyödyttömän tulkinnan välillä on kuitenkin päädyttävä ensin mainittuun.

27. Siltä osin kuin on kysymys nimenomaan käyttöluvan haltijan oikeudesta nostaa kanne yhteisön tavaramerkin loukkaamisesta, on vielä todettava, että asetuksen 22 artiklan 3 kohdassa annetaan käyttöluvan haltijalle kanneoikeus nimenomaisesti vain sillä edellytyksellä, että se on saanut kanteen nostamiseen tavaramerkin haltijan suostumuksen,[7] ja vain, jollei käyttölupasopimuksen ehdoista muuta johdu. Jos se, että käyttölupa on ensin merkittävä rekisteriin, olisi välttämätön edellytys siihen, että käyttöluvan haltijan nostama loukkauskanne voitaisiin ottaa tutkittavaksi, tämä vaatimus olisi pitänyt sisällyttää tätä seikkaa koskevaan säännökseen eli 22 artiklan 3 kohtaan, jos sitä ei olisi sisällytetty erilliseen kohtaan yleisesti kaikkien käyttöluvasta johtuvien oikeuksien osalta.

28. Katson näin ollen, että asetuksen 23 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen asiayhteyteen perustuvan tulkinnan perusteella säännöstä on tulkittava niin, että sen mukaan käyttöluvan haltijan oikeus ryhtyä loukkauksen vuoksi toimiin ei edellytä, että käyttölupa on ensin merkittävä rekisteriin.

29. Tavoite, johon pyritään sillä, että oikeusvaikutukset suhteessa kolmansiin on liitetty rekisteriin merkitsemiseen, tukee tätä tulkintaa.

B *Asetuksen 23 artiklan 1 kohdan teleologinen tulkinta*

30. Asetuksen 23 artiklan 1 kohdassa on kaksi virkettä. Toista ei näin ollen voida lukea toisesta riippumatta.

31. Asetuksen 23 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä säädetään, että ”edellä 17, 19 ja 22 artiklassa tarkoitetuilla yhteisön tavaramerkkiä koskevilla oikeustoimilla on oikeusvaikutuksia suhteessa kolmansiin kaikissa jäsenvaltioissa vasta, kun ne on merkitty rekisteriin”, mutta kohdan toisessa virkkeessä täsmennetään, että ”tällaisella toimella on kuitenkin ennen merkintää oikeusvaikutuksia suhteessa kolmansiin, jotka ovat saaneet oikeuden tavaramerkkiin tämän toimen jälkeen, mutta jotka kuitenkin tiesivät siitä näitä oikeuksia hankkiessaan”.

6 — Ks. asetuksen 17 artiklan 5 kohta (tavaramerkin luovuttaminen), 19 artiklan 2 kohta (panttaus ja muut esineoikeudet) ja 22 artiklan 5 kohta (käyttölupa).

7 — Tämä edellytys ei ole itsessään ehdoton, koska asetuksen 22 artiklan 3 kohdan toisessa virkkeessä täsmennetään, että ”yksinomaisen käyttöluvan haltija voi – – aloittaa oikeudelliset toimenpiteet, jos tavaramerkin haltija ei virallisen ilmoituksen saatuaan itse ryhdy toimiin loukkauksen suhteen kohtuullisessa ajassa”.

32. Tästä täsmennyksestä ilmenee, että asetuksen 23 artiklan 1 kohdalla on tarkoitus suojata sitä, joka on *vilpittömässä mielessä* saanut oikeuksia yhteisön tavaramerkkiin. Asetuksen 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla oikeustoimilla voi nimittäin olla oikeusvaikutuksia suhteessa kolmansiin, jotka ovat saaneet oikeuksia tähän samaan tavaramerkkiin *tietoisina näistä oikeustoimista*, siitä riippumatta, onko oikeustoimet merkitty rekisteriin.

33. Niillä oikeusvaikutuksilla suhteessa kolmansiin, jotka on liitetty rekisteriin merkitsemiseen, pyritään siis pääasiallisesti suojelemaan niitä, jotka ovat vilpittömässä mielessä saaneet oikeuksia tavaramerkkiin. Asetuksen 23 artiklan 1 kohdalla ei toisin sanoen säännellä vaikutuksia, joita 17, 19 ja 22 artiklassa määritellyillä oikeustoimilla on henkilöihin, jotka eivät ole saaneet mitään oikeuksia tavaramerkkiin mutta jotka toiminnassaan loukkaavat näitä oikeuksia.

34. Loukkaaja ei ole jo määritelmällisestikään saanut mitään oikeutta tavaramerkkiin. Tällaisesta kolmannesta – asetuksen 23 artiklan 1 kohdan sanamuotoa käyttäen – ei ole tullut vilpittömässä mielessä minkään yhteisön tavaramerkkiin kohdistuvan oikeuden haltija. Siihen ei näin ollen sovelleta asetuksen 23 artiklan 1 kohtaa.

35. Päinvastainen tulkinta johtaisi siihen paradoksaaliseen tilanteeseen, että vilpillisessä mielessä toimiva loukkaaja voisi omaksi edukseen vedota käyttöluvan haltijaa vastaan asetuksen 23 artiklan 1 kohtaan torjuakseen loukkauskanteen. Pääasiaan johtaneet tosiseikat ilmentävät tätä paradoksia aivan erityisesti. Hassan nimittäin oli 3.2.2010 allekirjoittamassaan pidättäytymissitoumuksessa nimenomaisesti sitoutunut olemaan käyttämättä riidanalaista tavaramerkkiä, joten hän oli täysin tietoinen käyttöluvan olemassaolosta.

36. Pidän tältä osin lisäksi arvossa Puolan hallituksen argumenttia, jonka mukaan näin tulkittuna sääntö takaa oikeusvarmuuden. Se nimittäin mahdollistaa, että vilpitön oikeuksien saaja voi saada oikeuksia yhteisön tavaramerkkiin ilman aikaisemmin annetusta käyttöluvasta johtuvia velvoitteita. Sitä vastoin aikaisempi oikeustoimi vaikuttaa oikeuksia myöhemmin saaneeseen, jos tämä tiesi siitä ja joka tapauksessa jos oikeustoimi on merkitty rekisteriin, koska oikeuksien saaja voi tällöin saada siitä tiedon helposti.

37. Näistä näkökohdista seuraa siis, että se, että rekisteriin merkitsemisestä tehdään muotovaatimus, jonka täyttymättä jääminen mahdollistaa sen, että loukkaaja voi esittää loukkauskanteesta oikeudenkäyntiväitteen, on ristiriidassa sen tavoitteen kanssa, johon rekisteriin merkitsemisellä pyritään.

38. Tästä seuraa, ettei toiseen ennakkoratkaisukysymykseen ole tarpeen vastata, koska se on esitetty vain siltä varalta, että ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen vastataan myöntävästi. Huomautan lisäksi, että vain Breiding on pitänyt tarpeellisena lausua tästä kysymyksestä.

VI **Ratkaisuehdotus**

39. Kun otetaan huomioon asetuksen 23 artiklan 1 kohdan asiayhteys ja tavoite, johon sillä pyritään, ehdotan, että unionin tuomioistuin vastaa Oberlandesgericht Düsseldorfin (ylin alueellinen tuomioistuin, Düsseldorf) ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen seuraavasti:

1) Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 23 artiklan 1 kohdan ensimmäinen virke ei ole esteenä sille, että yhteisön tavaramerkkirekisteriin merkitsemättömän käyttöluvan haltija voi ryhtyä toimiin yhteisön tavaramerkkiin kohdistuvan loukkauksen vuoksi.

2) Toiseen ennakkoratkaisukysymykseen ei ole tarpeen vastata, koska se on esitetty vain siltä varalta, että ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen vastataan myöntävästi.