JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
NIILO JÄÄSKINEN
9 päivänä joulukuuta 2010[1]

I Johdanto

1. Pääasian oikeudenkäynti käydään yhtäältä L'Oréal SA:n ja sen tytäryhtiöiden (jäljempänä L'Oréal) ja toisaalta eBay Inc:n kolmen tytäryhtiön (jäljempänä eBay) sekä tiettyjen luonnollisten henkilöiden välillä. Se liittyy näiden henkilöiden tekemiin myyntitarjouksiin eBay:n sähköisellä markkinapaikalla. Myyntitarjouksilla väitetään loukattavan L'Oréalin immateriaalioikeuksia.

2. Kansallisessa tuomioistuimessa käytävän oikeudenkäynnin vastaaja eBay ylläpitää internetissä suosittua ja pitkälle kehittynyttä sähköistä markkinapaikkaa. Se on kehittänyt järjestelmän, joka helpottaa huomattavasti yksityisten harjoittamaa ostoa ja myyntiä internetissä, ja järjestelmällä on tehokkaat hakukoneet, turvalliset maksujärjestelmät ja laaja maantieteellinen kattavuus. Lisäksi se on kehittänyt valvontamekanismeja väärennettyjen tavaroiden myynnin estämiseksi. Houkutellakseen uusia asiakkaita verkkosivuilleen eBay on myös ostanut avainsanoja, kuten laajalti tunnettuja tavaramerkkejä, internetin indeksointipalvelun tarjoajien hakukoneilta (kuten Googlen AdWords). Valitun avainsanan käyttö hakukoneessa johtaa siihen, että hakutuloksena näytetään mainos ja sponsoroitu linkki, joka ohjaa käyttäjän suoraan eBayn sähköiselle markkinapaikalle.

3. Kansallisen oikeudenkäynnin kantaja L'Oréal on globaali yritys, jolla on hyvin laaja tavaramerkein suojattu tuotevalikoima, johon kuuluu yleismaailmallisesti laajalti tunnettuja merkkejä. Sen pääasiallisena huolena tässä asiassa on erilaisten väärennettyjen L'Oréalin tuotteiden kauppa eBayn sähköisellä markkinapaikalla. L'Oréalin kannalta tilannetta pahentaa se, että joitakin tuotteita ei ole tarkoitettu myyntiin Euroopan talousalueella mutta ne päätyvät tänne eBayssä käytävän kaupan kautta. Jotkin kosmeettiset valmisteet myydään ilman alkuperäistä pakkausta. L'Oréalin mukaan avainsanoja ostamalla eBay houkuttelee sähköiselle markkinapaikalleen asiakkaita ostamaan L'Oréalin merkkituotteita tämän tavaramerkkioikeuksia loukaten. Lopettaakseen tehokkaasti yksittäisten myyjien toiminnan L'Oréal haluaa

1 – Alkuperäinen kieli: englanti.

saada tuomioistuinmääräyksiä eBaytä vastaan, jotta sen tavaramerkit olisivat paremmin suojattuja.

4. Unionin tuomioistuimen kannalta tämä ennakkoratkaisupyyntö liittyy ajankohtaiseen oikeudelliseen kysymykseen, joka koskee tavaramerkkisuojaa sähköisen kaupankäynnin uudessa toimintaympäristössä ja tietoyhteiskunnan palveluja internetissä. Unionin tuomioistuimen on tässä asiassa löydettävä oikea tasapaino yhtäältä tavaramerkin haltijan ja toisaalta internetin ja sähköisen kaupankäynnin tarjoamia uusia kaupankäyntimahdollisuuksia käyttävien elinkeinonharjoittajien ja yksityisten tahojen oikeutettujen intressien turvaamisen välillä. Osaan kysymyksistä voidaan vastata nykyisen oikeuskäytännön perusteella, kun taas toiset edellyttävät vielä useiden unionin oikeuden säädösten tulkintaa.

5. Suurin haaste liittyy unionin tuomioistuimen tehtävään löytää kahdenlainen tasapaino. Sen lisäksi, että kansallinen tuomioistuin pyytää unionin tuomioistuinta esittämään oikean tulkinnan unionin oikeuden säännöksistä tässä haastavassa tilanteessa, unionin tuomioistuimen pitäisi samanaikaisesti varmistaa, että kyseisistä säännöksistä esitetty tulkinta toimii myös tulevaisuudessa nyt käsiteltävästä poikkeavissa tilanteissa. Kyseessä olevat tavaramerkit ovat laajalti tunnettuja ja tuotteet ylellisyystuotteita, mutta sovellettavat unionin oikeuden säännökset koskevat kaikkia tavaramerkkejä ja kaikenlaisia tavaroita. Sähköinen markkinapaikka on globaali, ja sillä on monia erityispiirteitä. Vaikka annettavissa vastauksissa pitäisi ottaa huomioon kansallisen tuomioistuimen käsiteltävänä olevan asian erityispiirteet, niiden pitäisi samalla perustua kokonaisnäkemykseen siitä, miten tämän järjestelmän pitäisi yleensä toimia. Mielestäni tämä tapaus on monessa suhteessa monimutkaisempi kuin yhdistetyt asiat Google France ja Google. [2]

6. Käsiteltävässä tapauksessa unionin tuomioistuimen on annettava tulkinta, joka koskee i) sähköisen markkinapaikan ylläpitäjän unionin tavaramerkkioikeuden mukaista oikeudellista asemaa direktiivin 89/104 (tavaramerkkidirektiivi) [3] perusteella, kun tämä ylläpitäjä a) hankkii tavaramerkkien kanssa identtisiä avainsanoja internetin indeksointipalvelun tarjoajalta, jolloin hakukoneella saatavat tulokset sisältävät linkin, joka johtaa markkinapaikan ylläpitäjän verkkosivuille, ja b) tallentaa verkkosivuilleen asiakkaidensa lukuun myyntitarjouksia väärennetyistä, pakkauksettomista tai ETA:n ulkopuolelta peräisin olevista merkkitavaroista, ii) tietoyhteiskunnan palvelun tarjoajan vastuuvapauden laajuuden määrittelyä, sellaisena kuin siitä säädetään direktiivin 2000/31 (direktiivi

2 – Yhdistetyt asiat C-236/08–C-238/08, Google France ja Google, tuomio 23.3.2010 (Kok., s. I-2417).

3 – Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) sellaisena kuin se on muutettuna.

sähköisestä kaupankäynnistä)[4] 14 artiklassa, iii) laajuuden määrittelyä oikeudelle saada tuomioistuimelta määräys sellaista välittäjää vastaan, jonka palveluja kolmannet osapuolet käyttävät, sellaisena kuin tällaisista määräyksistä säädetään direktiivin 2004/48 (direktiivi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta)[5] 11 artiklassa ja iv) tiettyjä direktiivin 76/768 (kosmetiikkadirektiivi)[6] säännöksiä.

II Asiaa koskevat oikeussäännöt

A *Euroopan unionin oikeus*[7]

Direktiivi 76/768

7. Kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768 6 artiklan 1 kohdassa edellytetään jäsenvaltioiden toteuttavan kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kosmeettisia valmisteita saa saattaa markkinoille ainoastaan, jos niiden pakkauksissa ja ulkopäällyksissä on pysyvällä, helposti luettavalla ja näkyvällä tavalla esitetty sanotussa säännöksessä täsmennetyt tiedot. Näitä tietoja ovat muun muassa a) valmistajan tai kosmeettisen valmisteen markkinoille saattamisesta vastaavan henkilön, joka on sijoittautunut yhteisöön, nimi tai toiminimi sekä osoite tai kotipaikka, b) nimellissisältö pakkausajankohtana, c) vähimmäissäilyvyyden päivämäärä, d) käytössä noudatettavat erityiset varotoimenpiteet, e) valmisteen eränumero tai tunniste, f) valmisteen tarkoitus, jollei se käy ilmi valmisteen esittelystä, ja g) luettelo valmisteen ainesosista.

Direktiivi 89/104[8]

8. Tavaramerkkidirektiivin 89/104 5 artiklassa, jonka otsikkona on "Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet", säädetään seuraavaa:

4 – Tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8.6.2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY (EYVL L 178, s. 1) sellaisena kuin se on muutettuna.

5 – Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY (EUVL L 157, s. 45 ja oikaisu EUVL L 195, s. 16).

6 – Kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27.7.1976 annettu neuvoston direktiivi 76/768/ETY (EYVL L 262, s. 169), sellaisena kuin se on muutettuna.

7 – Ennakkoratkaisupyyntöön ei sisälly kuvausta Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön yksittäisistä säännöksistä. High Court selitti 22.5.2009 tekemässään päätöksessä (jäljempänä High Courtin päätös), ettei asiaan liity kansallisen lainsäädännön tulkintaa koskevia erityisiä kysymyksiä. Tämän vuoksi mielestäni tässä ei ole tarpeen esittää Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön säännöksiä tavaramerkeistä tai sähköisestä kaupankäynnistä.

8 – Osa L'Oréalin tavaramerkeistä on yhteisön tavaramerkkejä. Koska esillä ei ole asetusta N:o 40/94 koskevia erityisiä kysymyksiä, riittää, kun todetaan, että asetuksen 9, 12 ja 13 artikla vastaavat direktiivin 89/104 5, 6 ja 7 artiklaa. Direktiivin 89/104 tulkinnasta jäljempänä esitettävä koskee soveltuvin osin asetusta N:o 40/94.
Asiassa ajallisesti sovellettavia ovat direktiivi 89/104 ja asetus N:o 40/94, eivät jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/95/EY (kodifioitu toisinto) (EUVL L 299, s. 25) ja yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1).

”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;

– –

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

– –

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.

– –”

9. Direktiivin 89/104 6 artiklan otsikkona on ”Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset”, ja sen 1 kohta kuuluu seuraavasti:

”1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

– –

b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintöjä,

c) tavaramerkkiä, milloin sen käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi,

jos hän käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen.”

10. Direktiivin 89/104 7 artiklan otsikkona on ”Tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammuminen”, ja siinä säädetään seuraavaa:

”1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille [Euroopan talousalueella (ETA)] tätä tavaramerkkiä käyttäen.

2. Mitä 1 kohdassa säädetään, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle, erityisesti milloin tavaroihin tehdään muutoksia tai niitä huononnetaan sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeelle."

Direktiivi 2000/31

11. Sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin 2000/31 johdanto-osan yhdeksäs perustelukappale kuuluu seuraavasti:

"Tietoyhteiskunnan palvelujen vapaa liikkuvuus voi yhteisön lainsäädännössä olla useissa tapauksissa erityinen ilmentymä yleisemmästä periaatteesta eli kaikkien jäsenvaltioiden ratifioiman ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 10 artiklan 1 kappaleessa vahvistetusta sananvapaudesta. Tästä syystä tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamista koskevissa direktiiveissä on varmistettava, että tätä toimintaa voidaan harjoittaa mainittu artikla huomioon ottaen vapaasti sekä ainoastaan mainitun artiklan 2 kappaleessa ja perustamissopimuksen 46 artiklan 1 kohdassa määrättyjä rajoituksia soveltaen. Tämän direktiivin tarkoituksena ei ole vaikuttaa sananvapautta koskeviin kansallisiin perussääntöihin ja -periaatteisiin."

12. Direktiivin 2000/31 johdanto-osan 42, 43 ja 45–48 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

"(42) Poikkeukset tässä direktiivissä säädetystä vastuusta koskevat ainoastaan tapauksia, joissa tietoyhteiskunnan palvelun tarjoajan toiminta rajoittuu tietoverkon teknisenä operaattorina toimimiseen ja käyttöoikeuden tarjoamiseen viestintäverkkoon, jossa kolmansien osapuolten antamia tietoja siirretään tai talletetaan väliaikaisesti siten, että tarkoituksena on pelkästään tietojen siirron tehostaminen. Tämä toiminta on luonteeltaan puhtaasti teknistä, automaattista ja passiivista, jolloin tietoyhteiskunnan palvelun tarjoaja ei tunne siirrettäviä tai tallennettavia tietoja eikä valvo niitä.

(43) Palvelun tarjoaja voi saada hyväkseen 'pelkkää siirtotoimintaa' ja 'välimuistiin tallentamista' koskevat poikkeukset, jos hänellä ei ole mitään osuutta siirrettyihin tietoihin. Tämä edellyttää muun muassa sitä, että hän ei muuta siirtämiään tietoja. Vaatimus ei koske teknisluonteista tietojen muuntelua, joka tapahtuu siirtovaiheessa, koska

tämä ei muuta siirrettävien tietojen sisältöä.

– –

(45) Välittäjinä toimivien palvelun tarjoajien vastuun rajoitukset, jotka on vahvistettu tässä direktiivissä, eivät vaikuta mahdollisuuteen määrätä erilaisia kieltoja ja velvoitteita. Näitä voivat olla erityisesti tuomioistuimen tai hallintoviranomaisten antamat määräykset, joissa vaaditaan väärinkäytösten lopettamista tai niiden ehkäisemistä, mukaan lukien laittomien tietojen poistaminen tai niihin pääsyn estäminen.

(46) Voidakseen omaksi hyväkseen vedota vastuun rajoitukseen on tietoyhteiskunnan palvelun tarjoajan, jos palvelu käsittää tietojen tallentamisen, viipymättä saatuaan tosiasiallista tietoa laittomista toimista toimittava siihen liittyvien tietojen poistamiseksi tai niihin pääsyn estämiseksi. Tietojen poistaminen tai niihin pääsyn estäminen on toteutettava noudattamalla sananvapauden periaatetta ja tätä tarkoitusta varten vahvistettuja kansallisia menettelytapoja. Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden mahdollisuuteen vahvistaa erityisiä vaatimuksia, jotka on viipymättä täytettävä ennen tietojen poistoa tai niiden tekemistä käyttökelvottomaksi.

(47) Jäsenvaltioita on kielletty asettamasta palvelujen tarjoajille yleistä seurantavelvoitetta. Tämä kielto ei koske erityistapauksissa asetettavia seurantavelvoitteita, eikä se myöskään vaikuta kansallisten viranomaisten kansallisen lainsäädännön mukaisesti antamiin määräyksiin.

(48) Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden mahdollisuuteen vaatia, että palvelun tarjoajat, jotka säilyttävät tarjoamiensa palvelujen vastaanottajien antamia tietoja, täyttävät tietyntyyppisten laittomien toimien selville saamista ja ehkäisemistä varten tarvittavan, kansallisessa lainsäädännössä määriteltävän huolenpitovelvoitteen, jonka noudattamista heiltä voidaan kohtuudella odottaa.”

13. Direktiivin 2000/31 2 artiklan a alakohdassa ”tietoyhteiskunnan palvelut” määritellään viittaamalla teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22.6.1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY [9] 1 artiklan 2 kohtaan, jonka mukaan näillä palveluilla tarkoitetaan ”kaikkia etäpalveluina sähköisessä muodossa

9 – EYVL L 204, s. 37; sellaisena kuin se on muutettuna 20.7.1998 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 98/48/EY (EYVL L 217, s. 18).

palvelun vastaanottajan henkilökohtaisesta pyynnöstä toimitettavia palveluja, joista tavallisesti maksetaan korvaus".

14. Direktiivin 2000/31 II lukuun sisältyvän 4 jakson otsikkona on "Välittäjinä toimivien palvelun tarjoajien vastuu", ja se sisältää 12–15 artiklan. [10]

15. Direktiivin 2000/31 14 artiklan otsikkona on "Säilytys ('hosting')", ja siinä säädetään seuraavaa:

"1. Jos tietoyhteiskunnan palvelun tarjoaminen käsittää palvelun vastaanottajan toimittamien tietojen tallentamisen, jäsenvaltioiden on varmistettava, että palvelun tarjoaja ei ole vastuussa palvelun vastaanottajan pyynnöstä tallennettujen tietojen osalta, edellyttäen, että:

a) palvelun tarjoajalla ei ole tosiasiallista tietoa laittomasta toiminnasta tai tiedoista eikä hänen tiedossaan vahingonkorvausvaatimuksen kyseessä ollen ole tosiasioita tai olosuhteita, joiden perusteella toiminnan tai tietojen laittomuus on ilmeistä;

tai

b) palvelun tarjoaja toimii viipymättä tietojen poistamiseksi tai niihin pääsyn estämiseksi heti saatuaan tiedon tällaisista seikoista.

2. Edellä 1 kohtaa ei sovelleta, kun palvelun vastaanottaja toimii palvelun tarjoajan johdon tai valvonnan alaisena.

3. Tämä artikla ei vaikuta tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen mahdollisuuteen vaatia jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmän mukaisesti palvelun tarjoajaa lopettamaan tai estämään väärinkäytökset, eikä se myöskään vaikuta jäsenvaltioiden mahdollisuuteen vahvistaa menettelyjä, joita sovelletaan tietojen poistamiseen tai niihin pääsyn estämiseen."

16. Direktiivin 2000/31 15 artiklan otsikkona on "Yleisen valvontavelvollisuuden puuttuminen", ja siinä säädetään seuraavaa:

"1. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa palvelun tarjoajille 12, 13 ja 14 artiklassa tarkoitettujen palvelujen toimittamisen osalta yleistä velvoitetta valvoa siirtämiään ja tallentamiaan tietoja eivätkä yleistä velvoitetta pyrkiä aktiivisesti saamaan selville laitonta toimintaa osoittavia tosiasioita tai olosuhteita.

2. Jäsenvaltiot voivat asettaa tietoyhteiskunnan palvelun tarjoajille velvoitteita ilmoittaa

10 – Direktiivin 2000/31 12 ja 13 artiklaan sisältyvissä säännöksissä rajoitetaan palvelun tarjoajan vastuuta, jos kysymys on "pelkästä siirtotoiminnasta" ja "välimuistiin tallentamisesta".

viipymättä toimivaltaisille viranomaisille kyseisen palvelun vastaanottajien väitetysti toteuttamista, laittomiksi väitetyistä toimista tai antamista väitetysti laittomista tiedoista taikka velvoitteen toimittaa toimivaltaisille viranomaisille näiden pyynnöstä tietoja, joiden avulla on mahdollista tunnistaa ne toimitetun palvelun vastaanottajat, joiden kanssa palvelun tarjoajat ovat tehneet tallentamista koskevan sopimuksen."

Direktiivi 2004/48

17. Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun direktiivin 2004/48 johdanto-osan 23 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

"(23) Oikeudenhaltijalla olisi oltava mahdollisuus hakea kieltotuomion antamista sellaiselle välittäjälle, jonka palveluja kolmannet käyttävät oikeudenhaltijan teollisoikeuden loukkaamisessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden käytettävissä olevien toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen soveltamista. Tällaisia kieltotuomioita koskevat ehdot ja yksityiskohtaiset säännöt olisi jätettävä jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön varaan. [Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY (EYVL L 167, s. 10)] on jo mahdollistanut laajan yhdenmukaistamisen tekijänoikeuden ja lähioikeuksien rikkomisen osalta. Tällä direktiivillä ei siten pitäisi olla vaikutusta direktiivin 2001/29/EY 8 artiklan 3 kohtaan."

18. Direktiivin 2004/48 3 artiklan otsikkona on "Yleinen velvoite", ja se kuuluu seuraavasti:

"1. Jäsenvaltioiden on säädettävä tarvittavat toimenpiteet, menettelyt ja oikeussuojakeinot tässä direktiivissä tarkoitettujen teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi. Näiden toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen on oltava oikeudenmukaisia ja tasapuolisia, ne eivät saa olla liian monimutkaisia tai kalliita eivätkä ne saa sisältää kohtuuttomia määräaikoja tai johtaa aiheettomiin viivytyksiin.

2. Näiden toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen on myös oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, ja niitä on sovellettava siten, että vältetään luomasta esteitä lailliselle kaupankäynnille ja säädetään takeista niiden väärinkäytön estämiseksi."

19. Direktiivin 2004/48 II luku, otsikoltaan "Toimenpiteet, menettelyt ja oikeussuojakeinot", sisältää 4 jakson, otsikoltaan "Turvaamis- ja säilyttämistoimenpiteet", joka muodostuu 9 artiklasta, jonka otsikolla on sama sanamuoto. Lisäksi kyseinen luku sisältää 5 jakson, otsikoltaan "Pääasiaa koskevasta tuomiosta johtuvat toimenpiteet", joka käsittää 10, 11 ja 12 artiklan, joiden otsikoina ovat

”Korjaavat toimenpiteet”, ”Kieltotuomiot” ja ”Vaihtoehtoiset toimenpiteet”.

III Pääasian oikeusriita ja ennakkoratkaisukysymykset

20. Direktiivin 2004/18 11 artiklassa säädetään seuraavaa:

L'Oréal

”Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun teollis- tai tekijänoikeuden loukkauksen toteava oikeuden päätös on tehty, toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat antaa loukkaajaa vastaan kieltotuomion, jonka tarkoituksena on kieltää loukkauksen jatkaminen. Jos kansallinen lainsäädäntö sen sallii, kieltotuomion noudattamatta jättämisestä voidaan tarvittaessa määrätä uhkasakko tuomion noudattamisen varmistamiseksi. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että oikeudenhaltijoilla on mahdollisuus hakea kieltotuomiota sellaisia välittäjiä vastaan, joiden palveluja kolmannet osapuolet käyttävät teollis- tai tekijänoikeuden loukkaamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2001/29/EY 8 artiklan 3 kohdan soveltamista.” [11]

21. L'Oréal on hajuvesien, kosmeettisten valmisteiden ja hiustenhoitotuotteiden valmistaja ja toimittaja. Se on Yhdistyneessä kuningaskunnassa useiden kansallisten tavaramerkkien haltija. Lisäksi se on yhteisön tavaramerkkien haltija. Yksi näistä yhteisön tavaramerkeistä on kuviomerkki, joka sisältää sanat ”Amor Amor”. Muut pääasian oikeudenkäynnissä esillä olevat tavaramerkit ovat joko sanamerkkejä tai niukasti tyyliteltyjä sanamerkkejä. On riidatonta, että kukin kyseessä olevista tavaramerkeistä on erittäin tunnettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa. [12]

22. L'Oréal hallinnoi suljettua valikoivaa jakeluverkostoa. Jälleenmyyntiä valvotaan siten jälleenmyyntisopimuksin, joiden mukaan hyväksytyt jälleenmyyjät eivät saa toimittaa tuotteita muille kuin hyväksytyille jälleenmyyjille.

11 – Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY (EYVL L 167, s. 10) 8 artiklan 3 kohdassa säädetään seuraavaa: ”Jäsenvaltioiden on varmistettava, että oikeudenhaltijoilla on mahdollisuus hakea kieltoa tai määräystä sellaisia välittäjiä vastaan, joiden palveluita kolmas osapuoli käyttää tekijänoikeuden tai lähioikeuden rikkomiseen.”
Direktiivin 2001/29 johdanto-osan 59 perustelukappale kuuluu seuraavasti: ”Kolmannet osapuolet saattavat erityisesti digitaalisessa ympäristössä yhä useammin käyttää välittäjien palveluita rikkomuksiin. Monissa tapauksissa välittäjillä on parhaat edellytykset estää rikkomukset. Rajoittamatta muita käytettävissä olevia seuraamuksia ja oikeussuojakeinoja olisi oikeudenomistajan käytettävissä oleviin seuraamuksiin siksi kuuluttava *mahdollisuus hakea kieltoa tai määräystä sellaista välittäjää vastaan*, joka välittää suojattuun teokseen tai muuhun aineistoon kohdistuvan kolmannen osapuolen rikkomuksen verkossa. *Tämän mahdollisuuden olisi oltava käytettävissä myös silloin, kun välittäjän toimiin sovelletaan 5 artiklan mukaista poikkeusta*. Tällaisiin kieltoihin tai määräyksiin liittyvät edellytykset ja yksityiskohtaiset säännöt olisi jätettävä jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä määriteltäviksi.” (Kursivointi tässä).

12 – Todettakoon, että direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohta ei rajoitu tavaramerkkeihin, jotka ovat laajalti tunnettuja tai ainutlaatuisia, vaan sitä sovelletaan kaikenlaisiin tavaramerkkeihin. Tämän vuoksi unionin tuomioistuimen on 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa tulkitessaan pidettävä mielessä, ettei se tee ratkaisuja, jotka voivat näyttää perustelluilta ainutlaatuisten, tunnettujen tavaramerkkien osalta mutta jotka johtaisivat muissa tapauksissa aivan liian laajaan suojaan.

eBay

23. eBay ylläpitää sähköistä markkinapaikkaa, jolla esitellään listauksia eBayssä myyjätilin luoneiden henkilöiden kaupan pitämistä tavaroista. Ostajat tekevät tarjouksia näiden henkilöiden listaamista tavaroista. Ennakkoratkaisupyynnössä esitettyjen tietojen mukaan www.ebay.co.uk-verkkosivuilla on noin 16 miljoonaa listausta.

24. Myyjien ja ostajien on rekisteröidyttävä käyttäjiksi luomalla käyttäjätunnus [13] ja hyväksyttävä eBayn käyttäjäsopimus. Väärennettyjen tuotteiden myynti tai tavaramerkkien loukkaaminen on käyttäjäsopimuksen vastaista. Käyttäjäsopimuksessa edellytetään lisäksi eBayn sääntöjen noudattamista. Kaikkien Yhdistyneestä kuningaskunnasta olevien myyjien on hyväksyttävä maksu PayPalin eli PayPal (Europe) Sarl&Cien ylläpitämän turvallisen maksujärjestelmän kautta. Kyseinen yritys on nykyisin luxemburgilaisen finanssialan laitoksen eBay Inc:n tytäryhtiö. eBay veloittaa tietyn prosenttiosuuden sen sähköisellä markkinapaikalla toteutetuista kaupoista.

25. Tuote tarjotaan myyntiin eBayssä määrätyksi ajaksi (yleensä 1, 3, 5, 7 tai 10 päiväksi), jonka kuluessa eBayn käyttäjät jättävät tarjouksia listatusta tuotteesta. Tarjoukset hyväksytään nousevina huutotarjouksina, ja myyntiajan päätyttyä tuote myydään korkeimman tarjouksen tehneelle. Lisäksi mahdolliset ostajat voivat korotusautomaattina (ns. proxy-tarjoukset) tunnetun mekanismin avulla ilmoittaa korkeimman hinnan, jonka he ovat valmiit maksamaan, ja antaa sitten eBayn verkkosivuille ohjeen korottaa tarjousta automaattisesti tähän rajaan asti.

26. eBayn kautta on myös mahdollista myydä tuotteita ilman huutokauppaa ja siten kiinteään hintaan (kiinteähintaisten kohteiden buy it now -järjestelmä). Lisäksi myyjät voivat luoda verkkosivuilla verkkokauppoja (online shops), joissa luetellaan kaikki tuotteet, jotka myyjällä on myytävänä minä tahansa tiettynä ajankohtana, ja jotka toimivat siten virtuaalikauppana eBayn verkkosivuilla. eBay myöntää menestyksekkäimmille myyjilleen ”Power Seller” -aseman, jos he saavuttavat ja ylläpitävät erinomaisia myyntilukuja ja noudattavat eBayn sääntöjä ja toimintaperiaatteita. On olemassa viisi PowerSeller -tasoa, pronssista titaaniin, ja nämä tasot riippuvat myyjän myyntimääristä.

13 – Käyttäjätunnus toimii ainoana henkilökohtaisena tunnisteena eBayn tietokonejärjestelmässä. Sitä voidaan käyttää myös tietynlaisena nimimerkkinä, jolloin käyttäjä voi salata henkilöllisyytensä, jollei kauppaa synny tai kunnes se syntyy. Elinkeinonharjoittajia olevien myyjien on ilmoitettava nimensä tai toiminimensä ja osoitteensa ennen tätä, mutta yksityisten myyjien ei sitä tarvitse tehdä. Yksittäinen henkilö voi luoda useita myyjätilejä useilla käyttäjätunnuksilla, mutta eBayllä on mahdollisuus tutkia saman henkilön hallinnoimia eri tilejä.

27. eBay tarjoaa yksityiskohtaista tukea myyjille heidän kaupan pitämiensä tuotteiden luokittelemisessa ja kuvailemisessa, omien verkkokauppojen luomisessa sekä myynnin edistämisessä ja lisäämisessä. eBay järjestää siten myynnin, toimittaa huutokaupan (proxy-tarjousten teko mukaan luettuna), tarjoaa seurantapalvelun, jonka avulla jäsenille ilmoitetaan heitä kiinnostavista tuotteista, sekä edistää tuotteiden myyntiä ja mainostaa niitä kolmansien osapuolten verkkosivujen kautta.

28. L'Oréal ja eBay ovat yhtä mieltä siitä, että jälkimmäinen ei toimi tavaroiden myyjien edustajana ja ettei sillä millään tavoin ole näitä tavaroita hallinnassaan.

29. Lisäksi on riidatonta, että eBay käyttää useita ohjelmistosuodattimia etsiäkseen listauksista mahdollisia sääntörikkomuksia. Kun jokin ohjelmistosuodatin havaitsee listauksen, joka on mahdollisesti sääntöjen vastainen, eBayn asiakaspalvelun edustaja tarkistaa sen. Joka kuukausi poistetaan kymmeniä tuhansia listauksia suodatuksen tai valitusten perusteella.

30. eBay tarjoaa myös ns. VeRO-ohjelmaa (Verified Rights Owner), eli ilmoitus- ja poistamisjärjestelmää, jonka tarkoituksena on tarjota immateriaalioikeuksien haltijoille tukea näitä oikeuksia loukkaavien listausten poistamiseksi verkkosivuilta. Osallistuakseen VeRO-ohjelmaan oikeudenhaltijoiden on täytettävä ja toimitettava lomake listauksista, joiden ne katsovat loukkaavan oikeuksiaan. Niiden on yksilöitävä kukin valituksen kohteena oleva listaus tuotenumerolla ja esitettävä kussakin tapauksessa syy listauksen vastustamiselle niin sanotulla syykoodilla. Erilaisten loukkausten yksilöintiin on 16 syykoodia. Kun listaus on poistettu, eBay korvaa kaikki myyjän maksamat kulut. Ennakkoratkaisupyynnössä esitettyjen tietojen mukaan yli 18 000 oikeudenhaltijaa osallistuu VeRO-ohjelmaan. L'Oréal ei ole halunnut osallistua ohjelmaan, koska se pitää sitä epätyydyttävänä.

31. Kun eBay Europe vastaanottaa VeRO-ilmoituksen, asiakaspalvelun edustaja tarkistaa sen. Jos hän katsoo, että valituksen kohteena oleva listaus loukkaa valittajan oikeuksia, hän poistaa listauksen asiaa enempää tutkimatta. Tarvittaessa edustaja kuulee ryhmänsä asiantuntijaa. Jos asiantuntija pitää sitä tarpeellisena, kuullaan yrityksen lakimiestä. Vuonna 2007 noin 90 prosenttia VeRO-ohjelman kautta ilmoitetuista listauksista poistettiin 6–12 tunnin kuluessa ja noin 98 prosenttia 24 tunnin kuluessa.

32. eBay korosti kansallisessa tuomioistuimessa, että sen on vaikeaa ottaa kantaa oikeudenhaltijoiden esittämiin

loukkausväitteisiin. Se olettaa, että tällaiset väitteet ovat perusteltuja, jos ne eivät näytä ilmeisen perusteettomilta.

33. Lisäksi eBay soveltaa useita eri seuraamuksia sen sääntöjä rikkoviin käyttäjiin, kuten listauksen poistamista, myyjän väliaikaista poistamista ja lopullista poistamista. Koko maailmassa eBay poistaa vuosittain noin 2 miljoonaa käyttäjää, joihin sisältyvät noin 50 000 käyttäjää VeRO-ohjelman kautta. eBay on luokitellut yli 500 tuotemerkkiä ”korkean riskin tuotemerkeiksi”, joita myyviin käyttäjiin kohdistuu tarkempi valvonta.

Oikeusriita

34. L'Oréal lähetti 22.5.2007 eBaylle kirjeen, jossa se ilmoitti olevansa huolissaan sen tavaramerkkejä loukkaavien tavaroiden myynnin laajuudesta eBayn eurooppalaisilla verkkosivuilla ja pyysi eBaytä ryhtymään tämän johdosta toimenpiteisiin. L'Oréal ei ollut tyytyväinen eBayn vastaukseen, minkä vuoksi se nosti useita kanteita, mukaan lukien kanteen High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionissa (jäljempänä High Court). Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin ilmoittaa, että väitetyt loukkaukset tapahtuivat marraskuun 2006 ja huhtikuun 2008 välisenä aikana ja että eBayn toiminta on sittemmin muuttunut tässä asiassa kyseessä olevan ajanjakson jälkeen.

35. L'Oréalin High Courtissa nostaman kanteen konkreettisena tavoitteena on saada tuomio, jonka mukaan tietyt henkilöt ovat loukanneet yhtä tai useampaa sen tavaramerkkiä eBayn internetissä olevan markkinapaikan käyttäjinä käyttämällä merkkejä, jotka ovat samoja kuin tavaramerkit, sellaisia tavaroita varten, jotka ovat samoja kuin ne, joita varten tavaramerkit on rekisteröity.

36. L'Oréal väittää kanteessaan, että eBay on yhteisvastuussa näistä loukkauksista. Lisäksi se väittää, että eBay on sen tavaramerkkejä loukkaavien tavaroiden osalta ensisijaisesti vastuussa linkkimerkkien käytöstä verkkosivuillaan ja sponsoroiduissa linkeissä kolmansien osapuolten hakukoneissa.[14] Tämä mainoslinkki, johon liittyy lyhyt kaupallinen

14 – Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan eBay Europe on hankkinut avainsanoja, jotka muodostuvat tietyistä tavaramerkeistä (jäljempänä linkkimerkit) ja johtavat sponsoroituihin linkkeihin kolmansien osapuolten hakukoneilla, mukaan lukien Google, MSN ja Yahoo. Tästä seuraa, että esimerkiksi Googlessa tehty haku jotakin linkkimerkkiä käyttäen johtaa eBayn verkkosivuilla esitettävään sponsoroituun linkkiin. Jos käyttäjä napsauttaa sponsoroitua linkkiä, hänelle esitetään eBayn verkkosivuilla hakutuloksia tuotteista viittaamalla linkkimerkkiin. eBay Europe valitsee avainsanat sen Yhdistyneen kuningaskunnan verkkosivuilla olevan toiminnan perusteella.

viesti, muodostaa mainoksen.[15] Sponsoroitujen linkkien osalta on selvää, että eBay on hankkinut linkkimerkeistä muodostuvia avainsanoja, jotta hakukoneet, kuten Google, MSN ja Yahoo, muodostaisivat linkkejä sen omille verkkosivuille.

37. Niinpä 27.3.2007, kun internetin käyttäjä kirjoitti hakujonona sanat ”shu uemura” Googlen hakukoneella, seuraava eBayn mainos ilmestyi sponsoroituna linkkinä:

”Shu Uemura

Great deals on Shu uemura

Shop on eBay and Save!

www.ebay.co.uk”

(”Shu Uemura

Shu uemurasta hyviä kauppoja

Osta eBayssä ja säästä!

www.ebay.co.uk”)

38. Tämän mainoslinkin napsauttaminen johti eBayn verkkosivulle, joka näytti haun sanoilla ”shu uemura” ”kaikissa luokissa”, tuloksena ”96 tulosta löydetty [haulla] 'shu uemura'”.

39. L'Oréal väittää, että useimmat näistä tuotteista ovat sen tavaramerkkejä loukkaavia tavaroita[16] ja että niiden on nimenomaisesti todettu olevan ”Hongkongista” tai (yhdessä tapauksessa) ”USA:sta”.

40. eBaytä vastaan esitetty olennainen väite koskee siis sitä, että käyttämällä L'Oréalin tavaramerkkejä eBay ohjaa käyttäjiään tavaramerkkejä loukkaavien tavaroiden luo. Koska eBay lisäksi osallistuu tiiviisti myyntiä edeltävään toimintaan, joka johtaa sen verkkosivuilla olevien tavaroiden listaukseen ja myynninedistämiseen, sekä myyntiä ja myynnin jälkeistä asiakaspalvelua koskeviin menettelyihin, se osallistuu tiiviisti yksittäisten myyjien suorittamiin loukkauksiin.

41. L'Oréal väittää lisäksi, että vaikka eBay ei itse olisi vastuussa tavaramerkin loukkauksesta, sitä vastaan pitäisi antaa velvoittava määräys direktiivin 2004/48 11 artiklan nojalla.

15 – Yhdistetyissä asioissa Google France ja Google annetussa tuomiossa kuvattiin Googlen AdWords-nimistä maksullista indeksointipalvelua seuraavasti: ”Tämä palvelu mahdollistaa sen, että talouden toimijat voivat yhden tai useamman avainsanan valitsemalla saada aikaiseksi sen, että tilanteessa, jossa tämä sana vastaa tai nämä sanat vastaavat internetin käyttäjän hakukoneelle esittämässä pyynnössä esiintyvää sanaa tai siinä esiintyviä sanoja, näkyviin tulee mainoslinkki kyseisen talouden toimijan sivustolle. Tämä mainoslinkki esitetään otsakkeen 'kaupalliset linkit' ('liens commerciaux'; Googlen suomenkielisessä versiossa 'sponsorilinkit') alla joko ruudun oikeassa reunassa luonnollisten tulosten oikealla puolella tai ruudun yläreunassa kyseisten luonnollisten tulosten yläpuolella. –– Tähän mainoslinkkiin liittyy lyhyt kaupallinen viesti. Kyseinen linkki ja viesti muodostavat yhdessä mainoksen, joka esitetään edellä mainitun otsakkeen alla.”

16 – Käytän yksinkertaisuuden vuoksi ilmaisua ”tavaramerkkiä loukkaavat tavarat”, vaikka olen täysin tietoinen siitä, että tavarat sinänsä eivät loukkaa tavaramerkkiä tai ole loukkauksen välittömänä kohteena vaan loukkauksen muodostaa merkin lainvastainen käyttö olosuhteissa, joissa tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää tämä käyttö.

42. L'Oréal ei enää aja kannetta yksittäisiä myyjiä vastaan. Kansallinen oikeusriita käydään nyt ainoastaan L'Oreálin ja eBayn välillä. [17]

43. High Court päätti 22.5.2009 tekemällään päätöksellä lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle ennakkoratkaisukysymyksiä (jäljempänä 22.5.2009 tehty päätös). High Court teki 16.7.2009 päätöksen ennakkoratkaisupyynnöstä (jäljempänä 16.7.2009 tehty päätös).

44. High Courtin mukaan eBay voisi tehdä enemmän minimoidakseen väärennettyjen tuotteiden myynnin verkkosivuillaan. [18] High Court korostaa kuitenkin, että se, että eBayn olisi mahdollista tehdä enemmän, ei välttämättä merkitse sitä, että sillä olisi oikeudellinen velvollisuus tehdä enemmän.

Ennakkoratkaisukysymykset

45. High Courtin 16.7.2009 tekemällään päätöksellä esittämät ennakkoratkaisukysymykset kuuluvat seuraavasti:

”1) Silloin kun hajuvesi- ja kosmetiikkanäytteitä (eli näytepakkauksia, joita käytetään tuotteiden esittelemiseen kuluttajille vähittäismyyntipaikoissa) ja näytepulloja (eli säiliöitä, joista voidaan ottaa pieniä annoksia annettaviksi kuluttajille ilmaisina näytteinä), joita ei ole tarkoitettu myytäviksi kuluttajille (ja joissa on usein merkintä 'ei myytäväksi' tai 'ei myytäväksi erikseen'), toimitetaan veloituksetta tavaramerkin haltijan hyväksymille jälleenmyyjille, 'saatetaanko' nämä tavarat 'markkinoille' [direktiivin 89/104] 7 artiklan 1 kohdassa ja [asetuksen N:o 40/94] 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla?

2) Jos hajuvesistä ja kosmeettisista valmisteista on poistettu pakkaukset (ja muut ulkopäällykset) ilman tavaramerkin haltijan suostumusta, onko tämä tavaramerkin haltijalle 'perusteltu aihe' vastustaa pakkauksettomien tuotteiden laskemista uudelleen liikkeelle [direktiivin 89/104] 7 artiklan 2 kohdassa ja [asetuksen

17 – Niistä seitsemästä yksityishenkilöstä, jotka olivat kansallisessa oikeudenkäynnissä vastaajina eBayn kolmen tytäryhtiön ohella, L'Oréal on tehnyt sovinnon vastaajien 4–8 kanssa ja saanut yksipuolisen tuomion vastaajia 9 ja 10 vastaan. Tästä syystä näiden yksityishenkilöiden nimiä ei ole tarpeen mainita tämän ennakkoratkaisumenettelyn asianosaisina.

18 – eBay voisi esimerkiksi suodattaa listauksia ennen niiden esittämistä verkkosivuilla, käyttää ylimääräisiä suodattimia, vaatia myyjiä ilmoittamaan nimensä ja osoitteensa tuotteita listatessaan, asettaa lisärajoituksia korkean riskin tuotteiden määrille, hyväksyä toimintaperiaatteita torjuakseen muunlaisia kuin tässä esillä olevia loukkauksia, erityisesti ETA:n ulkopuolelta peräisin olevien tavaroiden myyntiä ilman tavaramerkin haltijoiden suostumusta, ja soveltaa tiukemmin seuraamuksia.

N:o 40/94] 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla?

3) Onko toiseen kysymykseen annettavan vastauksen kannalta merkitystä sillä, jos

a) pakkauksen (tai muiden ulkopäällysten) poistamisen seurauksena pakkauksettomissa tuotteissa ei ole [direktiivin 76/768] 6 artiklan 1 kohdassa edellytettyjä tietoja eikä niissä etenkään ole luetteloa valmisteen ainesosista eikä 'parasta ennen' -päiväysmerkintää?

b) tällaisten tietojen puuttumisen vuoksi pakkauksettomien tuotteiden kaupan pitäminen tai myyminen on sen yhteisön jäsenvaltion lainsäädännön mukaan rikos, jossa kolmannet osapuolet pitävät niitä kaupan tai myyvät niitä?

4) Onko toiseen kysymykseen annettavan vastauksen kannalta merkitystä sillä, jos uudelleen liikkeelle laskeminen vahingoittaa tai todennäköisesti vahingoittaa tavaroiden tuotekuvaa ja siten tavaramerkin mainetta? Jos näin on, voidaanko tällaisen vaikutuksen olemassaolo olettaa vai edellytetäänkö, että tavaramerkin haltija näyttää sen toteen?

5) Jos elinkeinonharjoittaja, joka ylläpitää sähköistä markkinapaikkaa, ostaa hakukoneoperaattorilta oikeuden käyttää avainsanana merkkiä, joka on sama kuin rekisteröity tavaramerkki, jolloin merkki näkyy hakukoneen käyttäjälle sponsoroidussa linkissä, joka johtaa sähköisen markkinapaikan ylläpitäjän verkkosivuille, merkitseekö merkin näkyminen sponsoroidussa linkissä [direktiivin 89/104] 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja [asetuksen N:o 40/94] 9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua merkin 'käyttöä'?

6) Jos edellä viidennessä kysymyksessä tarkoitetun sponsoroidun linkin napsauttaminen johtaa käyttäjän suoraan sellaisten tavaroiden mainoksiin tai myyntitarjouksiin, jotka ovat samoja kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, sellaisen merkin perusteella, jonka muut osapuolet, joista osa loukkaa tavaramerkkiä ja osa ei kyseisten tavaroiden tyypin mukaan, ovat asettaneet verkkosivuille, merkitseekö tämä sitä, että sähköisen markkinapaikan ylläpitäjä käyttää merkkiä tavaramerkkiä loukkaavia tavaroita 'varten' [direktiivin 89/104] 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja [asetuksen

N:o 40/94] 9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla?

7) Jos edellä kuudennessa kysymyksessä tarkoitetuilla verkkosivuilla mainostettaviin ja kaupan pidettyihin tavaroihin kuuluu tavaroita, joita ei ole saatettu markkinoille ETA:ssa tavaramerkin haltijan toimesta tai sen suostumuksella, kuuluuko tällainen käyttö [direktiivin 89/104] 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja [asetuksen N:o 40/94] 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamisalaan ja jääkö se [direktiivin 89/104] 7 artiklan 1 kohdan ja [asetuksen N:o 40/94] 13 artiklan 1 kohdan soveltamisalan ulkopuolelle jo pelkästään sillä perusteella, että mainonta tai myyntitarjous on kohdistettu kuluttajille alueella, jolla tavaramerkki saa suojaa, vai onko tavaramerkin haltijan näytettävä toteen, että mainonta tai kaupan pitäminen välttämättä merkitsee kyseisten tavaroiden saattamista sen alueen markkinoille, jolla tavaramerkki saa suojaa?

8) Onko edellä viidenteen, kuudenteen ja seitsemänteen kysymykseen annettavien vastausten kannalta merkitystä sillä, jos tavaramerkin haltijan riitauttama käyttö tarkoittaa merkin näkymistä sähköisen markkinapaikan ylläpitäjän verkkosivuilla eikä sponsoroidussa linkissä?

9) Jos tällainen käyttö kuuluu [direktiivin 89/104] 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja [asetuksen N:o 40/94] 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamisalaan ja jää [direktiivin 89/104] 7 artiklan 1 kohdan ja [asetuksen N:o 40/94] 13 artiklan 1 kohdan soveltamisalan ulkopuolelle jo pelkästään sillä perusteella, että mainonta tai myyntitarjous kohdistetaan kuluttajille alueella, jolla tavaramerkki saa suojaa:

a) muodostuuko tällainen käyttö [direktiivin 2000/31] 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta ’palvelun vastaanottajan toimittamien tietojen tallentamisesta’ tai sisältääkö se sen?

b) jos käyttö ei muodostu yksinomaan [direktiivin 2001/31] 14 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvista toiminnoista mutta sisältää tällaisia toimintoja, onko sähköisen markkinapaikan ylläpitäjä vapautettu vastuusta siltä osin kuin käyttö muodostuu tällaisesta toiminnasta, ja mikäli näin on, voidaanko tällaisesta käytöstä määrätä maksettavaksi

vahingonkorvausta tai muuta korvausta siltä osin kuin ylläpitäjää ei ole vapautettu vastuusta?

c) jos sähköisen markkinapaikan ylläpitäjällä on tieto siitä, että tavaroita on mainostettu, pidetty kaupan ja myyty sen verkkosivuilla siten, että rekisteröityjä tavaramerkkejä on loukattu, ja että tällaisten rekisteröityjen tavaramerkkien loukkaukset todennäköisesti jatkuvat samojen tai samankaltaisten tavaroiden mainonnalla, kaupan pitämisellä ja myynnillä verkkosivujen samojen tai eri käyttäjien toimesta, merkitseekö tämä [direktiivin 2000/31] 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 'tosiasiallista tietoa' tai 'tiedossa' olemista?

10) Jos kolmas osapuoli on käyttänyt verkkosivujen ylläpitäjän kaltaisen välittäjän palveluja loukatakseen rekisteröityä tavaramerkkiä, edellytetäänkö [direktiivin 2004/48] 11 artiklassa, että jäsenvaltiot varmistavat, että tavaramerkin haltija voi saada välittäjää vastaan tuomioistuimelta määräyksen estääkseen kyseisen tavaramerkin uudet loukkaukset eikä vain estääkseen kyseisen loukkauksen jatkamisen, ja mikäli näin on, mikä on saatavissa olevan määräyksen laajuus?"

IV Alustavat toteamukset

A *Politiikkakysymykset*

46. Unionin tuomioistuimen viimeaikaisessa oikeuskäytännössä [19] on vahvistettu tavaramerkkien, erityisesti laajalti tunnettujen tavaramerkkien, suojaa ja otettu huomioon paitsi tavaramerkin keskeinen tehtävä eli tavaroiden tai palvelujen kaupallisen alkuperän osoittaminen myös tavaramerkkien muut tehtävät, kuten laatuun, investointiin ja mainontaan liittyvät tehtävät. [20] Näillä muilla tehtävillä on merkitystä tämän päivän liike-elämässä, jossa tavaramerkeillä on usein omaa taloudellista

19 – Ks. esim. asia C-558/08, Portakabin, tuomio 8.7.2010 (Kok., s. I-6963); asia C-278/08, BergSpechte, tuomio 25.3.2010 (Kok., s. I-2517); asia C-91/09, Eis.de, määräys 26.3.2010; em. yhdistetyt asiat Google France ja Google; asia C-487/07, L'Oréal ym., tuomio 18.6.2009 (Kok., s. I-5185); asia C-533/06, O2 Holdings ja O2 (UK), tuomio 12.6.2008 (Kok., s. I-4231); asia C-17/06, Céline, tuomio 11.9.2007 (Kok., s. I-7041); asia C-48/05, Adam Opel, tuomio 25.1.2007 (Kok., s. I-1017) ja asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002 (Kok., s. I-10273).

20 – Siitä, miten tavaramerkin "tehtävät" pitäisi ymmärtää, ei ole terminologista tai asiallista yhteisymmärrystä. Sama pätee eri tehtävien välisiin käsitteellisiin yhteyksiin ja erityisesti siihen, voidaanko joidenkin (tai kaikkien) tehtävien katsoa sisältyvän keskeiseen tehtävään eli tavaran tai palvelun alkuperän takaamiseen kuluttajille. Oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin muita tehtäviä ovat tavaran tai palvelun laadun takaaminen sekä tiedottamiseen, investointiin ja mainontaan liittyvät tehtävät (ks. em. asia L'Oréal ym., tuomion 58 kohta). Jäljempänä käytän ilmaisuja alkuperätehtävä, laatutehtävä, tiedottamistehtävä, mainontatehtävä ja investointitehtävä.

arvoa brändeinä, joita käytetään laajempien viestien kuin pelkän tavaroiden tai palvelujen alkuperän esittämiseen. Mielestäni nämä kehityssuunnat on otettu huomioon, jotta unionin tavaramerkkioikeus palvelisi hyödyllistä tarkoitusta.

47. Ei pidä kuitenkaan unohtaa, että vaikka tavaramerkki tarjoaa tekijänoikeudesta tai patentista poiketen [21] ainoastaan suhteellisen suojan, tätä suojaa saadaan ajallisesti rajoittamattomasti niin kauan kuin tavaramerkkiä käytetään ja sen rekisteröinti pidetään voimassa. Tavaramerkkisuoja koskee ainoastaan merkin käyttöä tavaramerkkinä elinkeinotoiminnassa, ja se kattaa ainoastaan käytön, jolla on merkitystä tavaramerkkien eri tehtävien kannalta. Lisäksi suoja rajoittuu yleensä samoihin tai samankaltaisiin tavaroihin, jollei tavaramerkki ole laajalti tunnettu. Suojaan kohdistuu myös oikeudellisia rajoituksia, oikeus sammuu, kun tavaramerkin haltija on realisoinut tavaramerkin taloudellisen arvon tavaroiden osalta, ja se on alueellisesti rajoitettu.

48. Edellä mainitut rajoitukset ovat tarpeen vapaan kaupan ja kilpailun takaamiseksi, [22] mikä edellyttää, että elinkeinonharjoittajien käytettävissä on erottamiskykyisiä merkkejä ja kielellisiä ilmaisuja tavaroiden tai palvelujen merkitsemiseksi, että tavaramerkin haltijat eivät voi estää laillista suojattujen merkkien kaupallista ja epäkaupallista käyttöä eikä sananvapautta rajoiteta perusteettomasti. [23]

49. Ei pidä unohtaa, että eBayn markkinapaikan käyttäjien sinne asettamat listaukset ovat viestejä, joita suojataan EU:n perusoikeuskirjan 11 artiklassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklassa tarkoitetuilla

21 – Ks. Breitschaft, A. "Intel, Adidas & Co – is the jurisprudence of the European Court of Justice on dilution law in compliance with the underlying rationales and fit for the future?", *European Intellectual Property Law Review*, 2009, 31(10), s. 497–504, s. 498. Kirjoittaja katsoo, että Euroopan unionin lainsäädäntöä voidaan kritisoida siitä, että siinä annetaan laajalti tunnettujen tavaramerkin haltijoille tietynlainen yksinoikeus käyttää merkkejään, vaikka tavaramerkkilainsäädännöllä ei ollut alun perin tarkoitus antaa yksinoikeuden luonteista immateriaalioikeutta, kuten patenttilainsäädännöllä tai tekijänoikeuslainsäädännöllä.

22 – Ks. perusteellisempi analyysi näistä seikoista julkisasiamies Poiares Maduron em. yhdistetyissä asioissa Google France ja Google antamassa ratkaisuehdotuksessa, 101–112 kohta.

23 – Sikäli kuin vahvistetaan laajalti tunnettujen tavaramerkkien oikeudellista suojelua brändeinä, on entistäkin tärkeämpää varmistaa, ettei parodiaan, taiteelliseen ilmaisuun sekä konsumerismin kritiikkiin ja siihen liittyviin elämäntyyleihin kohdistuvaan pilkantekoon liittyvää sananvapautta rajoiteta perusteettomasti. Sama pätee tavaroiden ja palvelujen laatua koskevaan keskusteluun. Ks. tältä osin Senftleben, M., "The Trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law", *International review of intellectual property and competition law*, osa 40 (2009), nro 1, s. 45–77, s. 62–64.

sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevilla perusoikeuksilla. [24]

50. eBayn kaltaiset sähköiset markkinapaikat ovat luoneet elinkeinonharjoittajille ja yksityishenkilöille ennennäkemättömiä mahdollisuuksia käydä kauppaa suoraan toistensa kanssa siten, että toimituksiin ja maksuihin liittyvät riskit ovat vähäiset. Pääasian oikeudenkäynti, samoin kuin samankaltaiset oikeusriidat muiden jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden tuomioistuimissa, osoittaa, että näitä mahdollisuuksia voidaan käyttää väärin [25] ja että ne voivat johtaa tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien loukkauksiin. [26] Tämän vuoksi on perusteltua varmistaa, että immateriaalioikeuksien haltijat voivat saada tehokasta oikeudellista suojelua myös näissä uusissa toimintaympäristöissä. Tällainen suojelu ei kuitenkaan saa loukata kyseisten palvelujen käyttäjien ja tarjoajien oikeuksia.

51. Tavaramerkkisuojaa koskevassa yhteydessä on pidettävä mielessä, että tavaramerkkejä ei suojata muiden kuin elinkeinotoimintaan kuuluvien liiketoimien osalta. Tavaramerkin haltija ei myöskään voi vastustaa liiketoimia ja käytäntöjä, joilla ei ole kielteisiä vaikutuksia tavaramerkkien tehtäviin, kuten tavaramerkin puhtaasti kuvailevaa käyttöä tai sen käyttöä laillisessa vertailevassa mainonnassa.

52. Sama pätee toimintaan direktiivin 89/104 6 artiklassa tarkoitetun laillisen käytön yhteydessä tai tilanteessa, jossa tavaroita koskevaan tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet ovat sammuneet kyseisen direktiivin 7 artiklan mukaisesti. Tällainen laillinen käyttö voi koskea myös L'Oréalin tuotteiden kaltaista ylellisyyskosmetiikkaa. On esimerkiksi ymmärrettävää, että aviomies haluaa myydä vaimolleen jouluksi ostamansa kalliin, avaamattoman meikkivoiderasian vaimon paljastettua olevansa allerginen joillekin voiteen ainesosille. Elinkeinonharjoittaja on saattanut ostaa tavaramerkillä suojattujen hajuvesien varaston tavaramerkin haltijan valikoivan jakeluverkoston jäsenenä olleen kauppiaan

24 – Ks. julkisasiamies Alberin ratkaisuehdotus asiassa C-71/02, Karner (tuomio 25.3.2004, Kok., s. I-3025, 75 kohta); asia Markt Intern Verlag GmbH ja Klaus Beermann v. Saksa, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomio 20.11.1989, A-sarja, nro 165, 25 ja 26 kohta ja asia Casado Coca v. Espanja, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomio 24.2.1994, A-sarja, nro 285-A, 35 ja 36 kohta.

25 – High Courtin tuomiossa viitataan L'Oréalin testiostoihin, jotka suoritettiin eBayn sähköisellä markkinapaikalla. Esimerkkinä voidaan mainita, että yhdessä testiostossa 70:tä prosenttia tuotteista ei ollut tarkoitettu myyntiin ETA:ssa (ne olivat väärennettyjä tuotteita, ETA:n ulkopuolelta peräisin olevia tuotteita tai ETA:ssa olevia tuotteita, joita ei ollut tarkoitettu myytäviksi). Useita vastaavan laajuisia tapauksia on havaittu muissa yhteyksissä. Vertailun vuoksi eBayn ja Tiffany Inc:n välisessä oikeusriidassa todettiin, että noin 75 prosenttia eBayn sähköisellä markkinapaikalla kaupan pidetyistä "Tiffany"-tuotteista oli väärennöksiä. Ks. asia Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc., United States District Court, Southern District of New York, nro 04 Civ. 4607 RJS, 576 F.Supp.2d 463 (2008), tuomio 14.7.2008, s. 20, jonka Second Circuit pysytti valituksen johdosta 1.4.2010 lukuun ottamatta harhaanjohtavaa mainontaa koskevaa väitettä, joka palautettiin uudelleen käsittelyä varten. Ks. asia Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc., 600 F.3d 93, 114 (2d Cir.2010) (Tiffany II).

26 – Tietääkseni kysymystä internetin markkinapaikan vastuusta tavaramerkin loukkauksista on tähän mennessä käsitelty Belgian, Ranskan, Saksan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen tuomioistuimissa.

konkurssipesältä ja haluaa myydä ne käyttämällä sähköisen markkinapaikan palveluja. [27] Siten kosmeettisten valmisteiden osalta voidaan tehdä laillisia käytettyjen tuotteiden kauppoja ja tarjouksia, vaikka ne ovat harvinaisempia kuin kestokulutustavaroiden, kuten kodinkoneiden, ajoneuvojen, veneiden tai designtuotteiden, yhteydessä. Joka tapauksessa tähän ennakkoratkaisupyyntöön annettavien vastausten on oltava sellaisia, etteivät ne rajoita minkään tavararyhmän osalta sellaista merkin laillista käyttöä, jota tavaramerkin haltija ei voi laillisesti vastustaa.

B *Ensisijainen ja toissijainen vastuu tavaramerkin loukkauksista*

53. On myös tärkeää huomata, että direktiivin 2000/31 tarkoituksena on edistää tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamista ja sähköistä kaupankäyntiä, mikä tehdään selväksi sen johdanto-osassa. Kyseisen direktiivin 12, 13 ja 14 artiklassa tarkoitetuilla vastuunrajoituksilla pyritään mahdollistamaan tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoaminen ilman sellaista riskiä oikeudellisesta vastuusta, jota palvelun tarjoaja ei voi estää ennakolta ilman, että sen liiketoimintamalli lakkaisi olemasta taloudellisesti ja teknisesti mielekäs. Tämän vuoksi punnittaessa tavaramerkin haltijoiden oikeuksien ja eBayn kaltaisten tietoyhteiskunnan palvelun tarjoajien velvollisuuksia on tarpeen määrittää, mitä palvelun tarjoajan voidaan perustellusti odottaa tekevän kolmansien osapuolten toteuttamien loukkausten estämiseksi.

54. Yksi tässä asiassa esille tuleva kysymys koskee sitä, voidaanko eBayn katsoa olevan ensisijaisesti vastuussa L'Oréalin tavaramerkkien loukkauksista sillä perusteella, että tavaramerkkejä loukkaavat tavarat myydään sen ylläpitämällä sähköisellä markkinapaikalla. Tällainen ensisijainen vastuu voi olla eBayn vastuuta sen itse toteuttamista loukkauksista tai päällekkäistä myyjien vastuun kanssa niiden loukkausten osalta, joista myyjät ovat vastuussa. Jälkimmäisessä tapauksessa samat tosiseikat voivat johtaa kahteen toisiinsa

27 – Koska valikoivaa jakelua koskevat järjestelyt perustuvat sopimukseen, ne eivät sido kolmansia osapuolia. Siten tavaramerkkisuoja sammuu myös tilanteissa, joissa tällaiseen verkostoon kuuluva jälleenmyyjä myy tavaramerkillä suojattuja tavaroita kolmannelle osapuolelle jälleenmyyjän ja tavaramerkin haltijan välisen jälleenmyyntisopimuksen ehtojen vastaisesti. Asiassa C-16/03, Peak Holding, 30.11.2004 annetussa tuomiossa (Kok., s. I-11313) todettiin, että tavaramerkkiä koskevan oikeuden sammumista ei estä se, että tavara jälleenmyydään ETA:ssa kauppasopimuksen sisältämän kiellon vastaisesti (ks. tuomion 56 kohta).

liittyvään mutta erilliseen loukkaukseen.[28] Kysymys koskee siis sitä, onko eBay itse loukannut L'Oréalin tavaramerkkejä. Tällainen vastuu riippuu unionin yhdenmukaistettujen tavaramerkkisäännösten ja etenkin direktiivin 89/104 5, 6 ja 7 artiklan ja asetuksen N:o 40/94 vastaavien säännösten tulkinnasta ja soveltamisesta.

55. Tähän asiaan liittyy myös seikka, jota kutsun jäljempänä toissijaiseksi vastuuksi: sillä tarkoitetaan tässä tietoyhteiskunnan palvelun tarjoajan mahdollista vastuuta palvelun käyttäjien toteuttamista loukkauksista.[29] Kuten High Court perustellusti toteaa, tämänkaltaista vastuuta tavaramerkin loukkauksesta ei ole yhdenmukaistettu unionin tavaramerkkilainsäädännössä vaan se kuuluu kansallisen lainsäädännön piiriin. Unionin lainsäädännössä ei ole säännöstä, joka velvoittaisi elinkeinonharjoittajat estämään kolmansia osapuolia loukkaamasta tavaramerkkejä tai pidättymään toimista tai käytännöistä, jotka voivat edistää tai helpottaa tällaisia loukkauksia.[30] Direktiivin 2000/31 12, 13 ja 14 artiklassa on kuitenkin osittain yhdenmukaistettu tällainen vastuu tai pikemminkin sen syntymättä jäämisen edellytykset. Lisäksi unionin lainsäädännössä edellytetään, että oikeudenhaltijoilla on mahdollisuus hakea kieltotuomiota sellaisia välittäjiä vastaan, joiden palveluja kolmannet osapuolet käyttävät immateriaalioikeuksien loukkaamiseksi.

56. Tästä seuraa, että tämän ennakkoratkaisumenettelyn ulkopuolelle jäävät esimerkiksi Yhdysvaltojen oikeustieteessä käsitellyt kysymykset tavaramerkin loukkauksesta, johon vahingonkärsijä on myötävaikuttanut tai joka johtuu kolmannen teosta (contributory/vicarious infringements). Sama koskee muiden oikeusjärjestysten vastaavia rakennelmia, kuten common law'n mukaista yhteistä vahingon aiheuttamista (joint tortfeasorship) tai Saksan niin sanottua Störerhaftungia.[31]

28 – Esim. tapaus, jossa A valmistaa tuotteita ja varustaa ne kolmannen osapuolen tavaramerkillä ilman tämän suostumusta ja B saattaa ne markkinoille.

29 – High Court luonnehtii tätä Englannin oikeuden mukaiseksi "liitännäisvastuuksi". Joissakin oikeusjärjestelmissä voidaan puhua myös välillisistä loukkauksista verrattuna ensisijaisen loukkaajan toteuttamiin suoriin loukkauksiin.

30 – Väärennettyjen ja laittomasti valmistettujen tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovutuksen, viennin, jälleenviennin tai suspensiomenettelyyn asettamisen kieltämistä koskevista toimenpiteistä 22.12.1994 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3295/94 (EYVL L 341, s. 8) sellaisena kuin se on muutettuna, kuitenkin kielletään mm. väärennettyjen ja laittomasti valmistettujen tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovutus, vienti ja jälleenvienti.

31 – Saksan käsitettä "Störerhaftung" voitaisiin kuvata "häiriönaiheuttajan" tai "puuttujan" vastuuksi tai vastuuksi häiriöstä. Störerhaftung liittyy oikeudenloukkaukseen mutta ei vahingonkorvausvastuuseen. Se voi johtaa "häiriönaiheuttajaa" vastaan annettuun kieltotuomioon, vaikka vahingonkorvausta ei määrättäisi. Ks. Rühmkorf A., "The Liability of online auction portals: Toward a Uniform Approach?", 14 nro 4 *Journal of Internet Law*, lokakuu 2010, s. 3.

57. Yhdysvaltalaisessa oikeustieteessä ja oikeuskäytännössä sähköisten markkinapaikkojen asemaa tarkastellaan usein soveltamalla analogisesti kirpputoreja tai pihakirpputoreja koskevia periaatteita. [32] Vaikka tällaiset analogiat voivat olla kuvaavia, unionin lainsäädännön yhteydessä hyödyllisin menetelmä muodostuu asian kannalta merkityksellisten säädösten tarkoituksenmukaisesta tulkinnasta ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä vahvistettujen periaatteiden soveltamisesta.

C *Tavaramerkin identtisyyssuoja ja avainsanat internetin indeksointipalvelussa*

58. On kenties syytä panna merkille, että kansallisten tuomioistuinten käsittelemissä tapauksissa, jotka koskevat eBayn tai vastaavien sähköisten markkinapaikkojen vastuuta, ei tietääkseni ole annettu yhtään tuomiota, jossa sähköisen markkinapaikan ylläpitäjän olisi katsottu olleen kolmansien osapuolten tavaramerkkien ensisijainen loukkaaja. Tiettyjen kommentoijien mukaan jotkin Ranskan ja Yhdysvaltojen tuomioistuimet ovat katsoneet sähköisten markkinapaikkojen olevan toissijaisessa vastuussa, kun taas muissa Ranskan ja Yhdysvaltojen sekä joissakin Belgian ja Saksan tuomioistuimissa tällaisen vastuun olemassaolo on kiistetty. Saksan oikeuskäytännössä sähköiset markkinapaikat ovat kuitenkin olleet tuomioistuinten sellaisten määräysten kohteena, joissa ne velvoitetaan niin sanotun Störerhaftungin perusteella estämään kolmansia osapuolia jatkossa loukkaamasta tavaramerkkejä, vaikka tuomioistuimet eivät ole katsoneet markkinapaikkojen olevan vahingonkorvausvastuussa. [33]

59. High Court tiivistää ennakkoratkaisukysymysten taustalla olevat kysymykset seuraaviin neljään ryhmään: kysymykset siitä, ovatko vastaajien myymät tavarat tavaramerkkiä loukkaavia tavaroita; eBayn yhteisvastuun [34] tai ensisijaisen vastuun olemassaolo, eBayn mahdollisuus puolustautua direktiivin 2000/31 14 artiklan perusteella ja L'Oréalin mahdollisuus saada tuomioistuimelta määräys direktiivin 2004/48 11 artiklan perusteella. Tavaramerkkiä loukkaavat tavarat voidaan jakaa neljään ryhmään: väärennettyihin

32 – Ks. Yhdysvalloissa sovellettavasta myötävaikutukseen perustuvasta korvausvastuusta tavaramerkin loukkauksen johdosta (contributory liability) julkisasiamies Poiares Maduron antama ratkaisuehdotus em. yhdistetyissä asioissa Google France ja Google, alaviite 19.

33 – Ks. yleiskatsaus viimeaikaisesta oikeuskäytännöstä em. Rühmkorfin artikkelissa ja Cheung, A. S. Y. ja Pun, K. K. H., "Comparative study on the liability for trade mark infringement of online auction providers", *European Intellectual Property Review*, 2009, 31(11), s. 559–567 sekä Bagnall, M., Fyfield, D., Rehag, C ja Adams, M., "Liability of Online Auctioneers: Auction Sites and Brand Owners Hammer It Out", *INTA Bulletin*, osa 65, nro 1 (1.1.2010), s. 5–7. Ks. myös Trademarks and Unfair Competition Committee of the New York City Bar Associationin raportti "Report on Online auction sites and trademark infringement liability", saatavilla internetosoitteessa www.abcny.org.

34 – Huomautan kuitenkin, että katsoessaan 22.5.2009 tekemässään päätöksessä, ettei eBay ollut Englannin oikeudessa tarkoitetulla tavalla liitännäisesti vastuussa, High Court tarkasteli L'Oréalin esille tuomia vastuuperusteita, jotka koskivat yhteistä vahingon aiheuttamista (joint tortfeasorship) toimittamisen tai yhteiseen suunnitelmaan osallistumisen perusteella.

tuotteisiin, ETA:n ulkopuolelta peräisin oleviin tavaroihin, kokeilu- ja näytetuotteisiin ja pakkauksettomiin tuotteisiin.

60. Ennakkoratkaisupyyntö perustuu oletamaan, jonka mukaan sovellettava unionin tavaramerkkisäännös on direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohta. Kyseinen säännös koskee niin sanottua identtisyyssuojaa tai sellaisen merkin käyttöä, joka on sama kuin tavaramerkki, samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tämä edellyttää ehdotonta identtisyyttä merkin ja tavaramerkin välillä, eikä identtisyyssuojaa edes anneta, vaikka erot niiden välillä ovat vähäisiä tai merkityksettömiä. [35]

61. Hakukoneen avainsana on merkkijono ja muodostuu useimmissa tapauksissa kirjaimista. Avainsanaan ei yleensä vaikuta kirjoittaminen isoilla tai pienillä kirjaimilla, mutta se voidaan määrittää myös sellaiseksi. Ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, että osa kyseessä olevista tavaramerkeistä on niukasti tyyliteltyjä sanamerkkejä ja yksi kuviomerkki, joka käsittää käsin kirjoitetuin suuraakkosin sanat AMOR AMOR. [36]

62. Asiassa LTJ Diffusion annetun tuomion tiukka soveltaminen merkitsisi sitä, että tavaramerkki ja avainsana eivät olisi samanlaisia, ja johtaisi samankaltaisia tavaramerkkejä koskevan direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseen. Tämä edellyttäisi jälkimmäisessä säädöksessä tarkoitetun sekaannusvaaran arviointia. Sekaannusvaara sinänsä on ilmeinen toisaalta niukasti tyyliteltyjen sanamerkkien tai kuviomerkkien, joissa sanat ovat hallitsevia, ja toisaalta avainsanojen välillä. Tämän vuoksi en pidä hyödyllisenä tai tarpeellisena laajentaa keskustelua identtisyyssuojaan liittyvien kysymysten ulkopuolelle.

63. Direktiivin 89/104 sanamuodosta ja asiaa koskevasta oikeuskäytännöstä seuraa kuusi edellytystä. Rekisteröidyn tavaramerkin

35 – Ks. asia C-291/00, LTJ Diffusion, tuomio 20.3.2003 (Kok., s. I-2799, 50–54 kohta). Käsittääkseni erot yhtäältä puhtaiden sanamerkkien ja toisaalta tyyliteltyjen sanamerkkien tai kuvamerkkien, joissa sanat ovat hallitsevia, välillä ovat aina merkityksellisiä. Jos näin ei olisi, viimeksi mainittuihin luokkiin kuuluvia tavaramerkkejä ei olisi mitään syytä rekisteröidä erikseen.

36 – SMHV:n ohjeiden (osa C: Väitemenettely; 2. osa, luku 1 – Identtisyys; lopullinen versio marraskuu 2007) mukaan sanamerkit ovat merkkejä, jotka muodostuvat kirjaimista, numeroista tai muista merkeistä, jotka on toistettu käyttäen kyseisen tavaramerkkiviranomaisen yleistä kirjasinlajia. Tämä merkitsee sitä, että näiden tavaramerkkien osalta ei haeta minkään tietyn kuvio-osan tai ulkoasun rekisteröintiä. Lisäksi pienten tai isojen kirjainten käyttö on sanamerkkien osalta merkityksetöntä (ks. 3.2 kohta). Kuviomerkkien osalta ohjeissa todetaan, että tavaramerkit eivät ole samoja, jos toinen tavaramerkki i) on ilmaistu käyttäen erottamiskykyistä kirjasinlajia, kuten tekstausta, jolloin sanamerkin yleinen ulkoasu on muuttunut kuviomerkin ulkoasuksi, ii) muodostuu yleisestä kirjasinlajista (värillistä) kuviotaustaa vasten tai iii) on ilmaistu yleistä kirjasinlajia käyttäen värillisin kirjaimin ja toinen tavaramerkki on sanamerkki (ks. 3.3 kohta esimerkkeineen).

haltija voi vedota menestyksekkäästi direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaan ainoastaan seuraavien edellytysten täyttyessä:[37] 1) kolmannen osapuolen on käytettävä merkkiä, 2) merkkiä käytetään elinkeinotoiminnassa,[38] 3) merkkiä käytetään ilman tavaramerkin haltijan suostumusta, 4) merkki on sama kuin tavaramerkki, 5) se on samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, ja 6) se aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa jollekin tavaramerkin tehtävistä.[39]

V Kokeilupakkaukset ja näytepullot

64. Käsittelen seuraavaksi esitettyjä ennakkoratkaisukysymyksiä.

65. Ensimmäisellä kysymyksellään ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin haluaa tietää, ovatko hajuvesien ja kosmeettisten valmisteiden kokeilupakkaukset ja näytepullot, joita ei ole tarkoitettu myytäväksi kuluttajille ja jotka toimitetaan veloituksetta tavaramerkin haltijan hyväksymille jälleenmyyjille, direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdassa ja asetuksen N:o 40/94 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja ”markkinoille saatettuja” tavaroita.

66. Unionin tuomioistuin on äskettäin tarkastellut samankaltaista kysymystä asiassa Coty Prestige Lancaster Group antamassaan tuomiossa.[40] Unionin tuomioistuin katsoi, että kun ”hajuveden kokeilupakkaukset on luovutettu omistusoikeutta siirtämättä ja myynnin kieltäen tavaramerkin haltijaan sopimuksen perusteella sidoksissa oleville jälleenmyyjille, jotta näiden mahdolliset asiakkaat voivat kokeilla pakkausten sisältöä, ja kun tavaramerkin haltija voi milloin tahansa vaatia tämän tavaran takaisin ja kun tavaran ulkoasu poikkeaa selvästi tavaramerkin haltijan näiden jälleenmyyjien käyttöön tavallisesti asettamien hajuvesipullojen ulkoasusta, sen seikan perusteella, että nämä kokeilupakkaukset ovat hajuvesipulloja, joissa on maininnat ’näyte’ ja ’ei myytäväksi’, ei voida lähteä siitä, että tavaramerkin haltija olisi antanut hiljaisesti suostumuksensa niiden markkinoille saattamiseen silloin, kun ei ole olemassa tätä vastaan puhuvia seikkoja, minkä arvioiminen kuuluu ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle”.[41]

37 – Ks. em. asia Arsenal, tuomion 51 kohta; asia C-245/02, Anheuser-Busch, tuomio 16.11.2004 (Kok., s. I-10989, 59 kohta); em. asia Adam Opel, tuomion 18–22 kohta ja em. asia Céline, tuomion 16 kohta.

38 – Oikeuskäytännön mukaan merkkiä käytetään elinkeinotoiminnassa, kun sitä käytetään taloudellisen hyödyn saamiseen tähtäävässä liiketoiminnassa eikä sitä siis käytetä täysin yksityisesti. Ks. em. asia Arsenal, tuomion 40 kohta.

39 – High Court katsoo, että kuudes edellytys on tarpeeton ja aiheuttaa sekaannusta (ks. 22.5.2009 tehdyn päätöksen 288 ja 300–306 kohta). Myös oikeuskirjallisuudessa on kritisoitu unionin tuomioistuimen viimeaikaista oikeuskäytäntöä ja väitetty sitä epäjohdonmukaiseksi tai vaikeaksi soveltaa. Vaikka jossain määrin ymmärrän tällaisia huolenaiheita, mielestäni tähän keskusteluun ei ole tarpeen osallistua tämän sähköistä markkinapaikkaa koskevan ennakkoratkaisupyynnön hyvin erityisissä olosuhteissa.

40 – Asia C-127/09, Coty Prestige Lancaster Group, tuomio 3.6.2010 (Kok., s. I-4965).

41 – Em. asia Coty Prestige Lancaster Group, tuomion 48 kohta.

67. High Court toteaa ensimmäisessä ennakkoratkaisukysymyksessään, että kokeilupakkauksia ja näytepulloja ei ole tarkoitettu myytäväksi ja että usein niissä on merkintä "ei myytäväksi" tai "ei myytäväksi erikseen". Ne toimitetaan veloituksetta tavaramerkin haltijan hyväksymille jälleenmyyjille. Mielestäni kysymyksen sanamuoto merkitsee suurin piirtein niiden seikkojen olemassaoloa, jotka unionin tuomioistuin katsoi asiassa Coty Prestige Lancaster Group antamassaan tuomiossa ratkaiseviksi suljettaessa pois tavaramerkin haltijan hiljainen suostumus kokeilupakkausten ja näytepullojen markkinoille saattamiseen. Tämän vuoksi voidaan katsoa, että kyseisissä olosuhteissa tavaroita ei ole saatettu markkinoille.

VI Tavaramerkillä suojattujen kosmeettisten valmisteiden pakkausten puuttumisen vaikutukset

68. Kysymystä merkkitavaroiden myynnistä ilman niiden alkuperäistä pakkausta ei direktiivin 89/104 7 artiklan yhteydessä tietääkseni ole vielä suoraan käsitelty unionin tuomioistuimessa. Katson kuitenkin, että vastaukset toiseen, kolmanteen ja neljänteen kysymykseen, jotka koskevat näitä seikkoja, voidaan johtaa nykyisestä oikeuskäytännöstä.

69. Asiassa Boehringer Ingelheim annetussa tuomiossa tulkittiin direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohtaa siten, että tavaramerkin haltija voi lainmukaisesti estää farmaseuttisen tuotteen myöhemmän markkinoille saattamisen silloin, kun rinnakkaistuoja on joko pakannut tuotteen uudelleen ja kiinnittänyt siihen uudelleen tavaramerkin tai kiinnittänyt tuotteen sisältävään pakkaukseen uuden etiketin, paitsi jos viisi edellytystä täyttyy; näihin viiteen edellytykseen kuuluu vaatimus, jonka mukaan uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ei saa olla sellainen, että se saattaa vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta. Uudelleen pakatun farmaseuttisen tuotteen ulkoasu voi olla epäasianmukainen ja siten aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin maineelle erityisesti sellaisessa tapauksessa, jossa tuotteen pakkaus tai etiketti, joka sinänsä ei ole viallinen, huonolaatuinen eikä epämääräinen, saattaa kuitenkin heikentää tavaramerkin arvoa vahingoittamalla mielikuvaa tällaisten tuotteiden asiallisuudesta ja laadusta sekä heikentää sitä luottamusta, jota tällainen tuote saattaa herättää asianomaisessa kohderyhmässä. [42]

70. Jos tavaramerkillä varustettuihin tavaroihin tehdään muutoksia tai niitä huononnetaan sen jälkeen kun ne on saatettu markkinoille, tavaramerkin haltijalla on perusteltu aihe vastustaa tällaisen tavaran laskemista uudelleen liikkeelle direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Arvioitaessa, onko tuotetta muutettu siitä, millainen

42 – Ks. asia C-348/04, Boehringer Ingelheim ym., tuomio 26.4.2007 (Kok., s. I-3391, 43 ja 44 kohta).

se on alun perin ollut, keskitytään yleensä pakkauksessa olevan tuotteen laatuun. [43]

71. Mielestäni ei voida kuitenkaan sulkea pois sitä, että ylellisyyskosmetiikan kaltaisissa tuotteissa tuotteen ulkopäällyksiä voidaan joskus pitää osana tuotteen laatua sen erityisen muotoilun vuoksi, joka käsittää tavaramerkin käytön. Tällaisissa tapauksissa tavaramerkin haltijalla on oikeus vastustaa pakkauksettomien tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle. [44]

72. Todettakoon vielä, etten yhdy komission näkemykseen, jonka mukaan pakkausten tai muiden ulkopäällysten poistaminen hajuvesien ja kosmeettisten valmisteiden kaltaisista tavaroista ilman tavaramerkin haltijan suostumusta olisi aina tavaramerkin haltijalle perusteltu aihe vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

73. On ensinnäkin muistettava, että direktiivin 89/104 7 artiklan mukaan oikeuden sammuminen on pääsääntö. Näin ollen tavaramerkin haltijan oikeutta vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle sen jälkeen, kun se on jo realisoinut näiden tavaroiden osalta tavaramerkin taloudellisen arvon, on tulkittava suppeasti.

74. Toiseksi ei voida sulkea pois sitä, että myös kosmeettisten valmisteiden ulkopäällykset voivat olla sellaisia, että niiden poistamisesta ei ole vahinkoa tavaramerkin alkuperän ja laadun osoittamista koskevien tehtävien kannalta eikä niiden poistaminen heikennä tavaramerkin mainetta. Tämä voi päteä esimerkiksi edullisempiin kosmeettisiin valmisteisiin.

75. Tavaramerkin haltijan perusteltua aihetta vastustaa pakkausten myöhempää poistamista on näin ollen arvioitava tapauskohtaisesti. Tässä yhteydessä High Court on esittänyt kaksi tilannetta, joista toinen koskee pakkauksettomia tavaroita ilman kosmeettisista valmisteista annetussa direktiivissä 76/768 edellytettyjä tietoja ja toisessa tällaisten tietojen puuttuminen on rangaistavaa siinä jäsenvaltiossa, jossa niitä pidetään kaupan tai myydään. [45]

76. Mielestäni vaatimus noudattaa kosmetiikkadirektiiviä tai itse asiassa mitä tahansa

43 – Yhdistetyt asiat C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, Bristol-Myers Squibb ym., tuomio 11.7.1996 (Kok., s. I-3457).

44 – Ks. tällaisten tuotteiden erityisestä luonteesta tavaramerkkioikeudessa asia C-337/95, Parfums Christian Dior, tuomio 4.11.1997 (Kok., s. I-6013, 42–44 kohta).

45 – Ennakkoratkaisupyynnön mukaan tämä tapaus liittyy siihen, että eBay kieltää pakkauksettoman kosmetiikan myynnin Saksassa oleville ostajille mutta ei muissa jäsenvaltioissa oleville ostajille.

muuta tuoteturvallisuutta tai kuluttajansuojaa koskevaa unionin säädöstä liittyy läheisesti tavaramerkin maineen suojeluun. Kosmeettisen valmisteen maineelle voi aiheutua vahinkoa esimerkiksi silloin, kun kuluttajaryhmä saa vakavia allergisia reaktioita, kun luettelo ainesosista on jätetty pois. Se, onko pakkauksettoman kosmetiikan myynti kriminalisoitu kansallisessa oikeudessa, on kuitenkin tässä suhteessa merkityksetöntä. Tavaramerkin mainetta voi vahingoittaa yhdenmukaistetuissa unionin säännöksissä edellytettyjen merkityksellisten kuluttajatietojen puuttuminen, eivät seuraukset, joita jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä määrätään tällaisissa tapauksissa elinkeinonharjoittajille.

77. Vaikka tavaramerkkioikeudessa ei siis suojata direktiivin 76/768 tavoitteita sinänsä, tämän direktiivin vastaisten, tavaramerkillä suojattujen tuotteiden laskeminen uudelleen liikkeelle voi sellaisenaan, kuten julkisasiamies Stix-Hackl on perustellusti tuonut esille, [46] vakavasti vahingoittaa tavaramerkin mainetta ja olla siten tavaramerkin haltijalle pätevä peruste vastustaa sitä.

78. Neljännen kysymyksen yhteydessä High Court kysyy, voidaanko pakkauksettoman kosmetiikan uudelleen liikkeelle laskemista, joka vahingoittaa tai todennäköisesti vahingoittaa tavaroiden tuotekuvaa ja siten tavaramerkin mainetta, koskeva vaikutus olettaa aiheutuneeksi vai edellytetäänkö, että tavaramerkin haltija näyttää sen toteen.

79. Tähän kysymykseen vastaamiseksi on mielestäni tarpeen tehdä sivuhuomautus. On itsestään selvää, että koska tavaramerkkisuoja koskee ainoastaan merkin käyttöä elinkeinotoiminnassa, yksityishenkilöiden toteuttamat tavaramerkillä suojattujen tavaroiden myynti- tai ostotoimet jäävät tavaramerkkilainsäädännön soveltamisalan ulkopuolelle. [47]

80. Alkuperäisellä pakkauksella voi olla ratkaiseva merkitys turvattaessa kosmeettisia valmisteita koskevan tavaramerkin tehtävät, jotka koskevat alkuperän ja laadun osoittamista. Todettakoon, että direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan yhteydessä puhutaan identtisyyssuojasta tai haltijan "ehdottomasta" suojasta saman merkin samoja tavaroita varten tapahtuvaa luvatonta käyttöä vastaan (ilman tarvetta osoittaa tavaroiden välistä sekaannusvaaraa). [48] Vaikka yleensä tavaramerkin haltijan on näytettävä toteen seikat, joiden perusteella kolmannen osapuolen väitetään loukanneen

46 – Ks. julkisasiamies Stix-Hacklin ratkaisuehdotus yhdistetyissä asioissa C-414/99, C-415/99 ja C-416/99, Zino Davidoff ja Levi Strauss (tuomio 20.11.2001, Kok., s. I-8691, 120 ja 121 kohta).

47 – eBayn tekemä ero ammattimyyjien ja muiden välillä ei kuitenkaan välttämättä ole yhteneväinen käsitteen "elinkeinotoiminnassa" kanssa.

48 – Ks. esim. em. asia LTJ Diffusion, tuomion 48–50 kohta.

tavaramerkkiä, mielestäni käytettäessä samaa tavaramerkkiä samoja tavaroita varten ilman tavaramerkin haltijan suostumusta on käyttäjän asiana näyttää, että merkin käyttö on laillista, mukaan lukien se, että käytöstä ei ole haittaa tavaramerkin maineelle.

81. Tämän vuoksi katson, että uudelleen liikkeelle laskemisen vaikutuksena voidaan olettaa olevan se, että sillä vahingoitetaan tai todennäköisesti vahingoitetaan tavaroiden tuotekuvaa ja siten tavaramerkin mainetta kaikissa tapauksissa, joissa alkuperäisistä pakkauksistaan pois otettuja kosmeettisia valmisteita pidetään kaupan tai myydään elinkeinotoiminnassa, sellaisena kuin se on määritelty unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä. Tästä seuraa, että tavaramerkin haltijan ei tarvitse näyttää sitä toteen vaan todistustaakka päinvastaisesta tilanteesta on myyjällä. [49]

82. Mielestäni on vaikeaa nähdä, että useamman kuin yhden tai kahden kosmeettisen valmisteen myynti sähköisellä markkinapaikalla ei tapahtuisi taloudellisen hyödyn saamiseksi ja siten liiketoiminnan, joskin pienimuotoisen, yhteydessä.

49 – Mielestäni käyttäjä voisi täyttää todistustaakkansa osoittamalla esimerkiksi, että tavaramerkki on suhteellisen tuntematon ja että ulkopäällyksissä ei ole mitään kuluttajille merkityksellistä tietoa.

VII Internetin maksullinen indeksointipalvelu ja sähköisen markkinapaikan ylläpitäjä

A *Johdanto*

83. Toisin kuin kysymykset yhdestä neljään, jotka koskevat ”puhtaasti” tavaramerkkiasioita, kysymykset viidestä kymmeneen edellyttävät, että tavaramerkkianalyysi ulotetaan koskemaan tietoyhteiskunnan palveluihin liittyviä eri seikkoja.

84. Viidettä, kuudetta ja kahdeksatta kysymystä on tarkoituksenmukaista tarkastella yhdessä. Ne kaikki koskevat tilannetta, jossa sähköisen markkinapaikan ylläpitäjä ostaa hakuoperaattorilta kolmannen osapuolen tavaramerkkejä internetin maksullisen indeksointipalvelun avainsanoiksi, ja kysymystä siitä, merkitseekö tämä merkin käyttöä.

85. High Court kysyy ennen kaikkea, pitävätkö tietyt eBayn liiketoimintamallin osat sisällään sen tai merkitsevätkö ne sitä, että sen voitaisiin katsoa olevan vastuussa ensisijaisesta tavaramerkin loukkauksesta sen järjestelmässä kaupattujen tavaroiden osalta, jos kolmannen osapuolen tavaramerkin käyttäminen näiden liiketoimien yhteydessä olisi edellyttänyt tavaramerkin haltijan suostumusta.

86. Tässä yhteydessä on paikallaan viitata yhdistetyissä asioissa Google France ja Google annettuun tuomioon. Siinä unionin tuomioistuin katsoi, että internetin indeksointipalvelun tarjoaja, joka tallentaa tavaramerkin kanssa samanlaisen merkin avainsanana ja järjestää mainosten esittämisen tämän perusteella, ei käytä tätä merkkiä direktiivin 89/104 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla. [50]

87. Unionin tuomioistuin kuitenkin totesi yhdistetyissä asioissa Google France ja Google myös, että direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää mainostajaa mainostamasta kyseisen tavaramerkin kanssa samanlaisen avainsanan, jonka mainostaja on valinnut maksullisessa internetin indeksointipalvelussa ilman tavaramerkin haltijan suostumusta, perusteella sellaisia tavaroita tai palveluja, jotka ovat samanlaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, kun internetin keskivertokäyttäjä ei voi mainoksen 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. [51]

88. Kuten Google, eBay on tietoyhteiskunnan palvelun tarjoaja. Toisin kuin Google, se ei tarjoa internetin maksullista indeksointipalvelua vaan sähköisen markkinapaikan. Tämän markkinapaikan toiminta perustuu listauksiin, joita järjestelmän käyttäjät ovat asettaneet järjestelmään myydäkseen tavaroita muille käyttäjille. eBayn järjestelmään sisältyy myös hakukone, ja haut johtavat ainoastaan sen omassa järjestelmässä tallennettuihin listauksiin. [52] eBay ei ole liiketoimien osapuoli mutta hyötyy niistä taloudellisesti.

89. Kuten muut mainostajat, jotka käyttävät internetin indeksointipalvelun tarjoajien tarjoamia avainsanoihin perustuvan mainonnan (keyword advertising) järjestelmiä (kuten Googlen AdWords), eBay valitsee avainsanoja, jotka johtavat mainoksiin (sponsoroidut linkit), joissa on hyperlinkit sen omaan järjestelmään. Nämä avainsanat voivat käsittää merkkejä, jotka ovat samoja kuin kolmansien osapuolten tavaramerkit. Näiden mainosten ja sponsoroitujen linkkien tarkoituksena on tietysti mainostaa eBayn tarjoamia palveluja ja erityisesti sen sähköistä markkinapaikkaa luomalla kuluttajien mielessä mielleyhtymän, jonka mukaan kyseisiä merkkituotteita voi hankkia tämän markkinapaikan kautta. Toisin kuin yhdistetyissä asioissa Google France ja Google annetussa tuomiossa tarkoitetut

50 – Yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomiolauselman 2 kohta ja tuomion 99 kohta.

51 – Yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomiolauselman 1 kohta ja tuomion 99 kohta.

52 – On huomattava, että internetin hakukoneet eivät suorita hakuja kaikkialla internetissä vaan kyseisen palvelun tarjoajan palvelimille tallennettujen www-sivujen tietokannoissa. Tämä selittää osittain sen, miksi sama avainsana voi johtaa ja yleensä johtaakin erilaiseen "luonnolliseen" linkkien hakutulokseen eri hakukoneiden perusteella.

mainostajat, eBay ei kuitenkaan itse pidä tavaroita kaupan.

90. Kansallisen tuomioistuimen esittämiin viidenteen, kuudenteen ja kahdeksanteen kysymykseen vastaamiseksi on tarkasteltava kuutta edellytystä, jotka on selitetty edellä 63 kohdassa.

B *Edellytykset tavaramerkkiin perustuviin oikeuksiin vetoamiseksi internetin maksullisen indeksointipalvelun tapauksessa*

Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohtaan sisältyvät edellytykset

91. Edellä 63 kohdassa mainituista kuudesta edellytyksestä viiden ensimmäisen osalta tilanne on seuraava. Ensimmäisen edellytyksen osalta kaikki osapuolet eBaytä lukuun ottamatta näyttävät olevan yhtä mieltä siitä, että kyseisten avainsanoiksi hankittujen merkkien, jotka ovat samoja kuin tavaramerkit, näkyminen sponsoroiduissa linkeissä merkitsee direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua käyttöä. Yhdistetyissä asioissa Google France ja Google annetun tuomion perusteella on nähdäkseni täysin selvää, että eBay käyttää merkkejä, jotka ovat samoja kuin tavaramerkit, kun se valitsee ja hankkii niitä avainsanoiksi internetin maksullisen indeksointipalvelun tarjoajalta, jotta ne näkyisivät sponsoroiduissa linkeissä internetin käyttäjän kirjoittaessa merkin hakukoneen verkkosivujen asianomaiseen kohtaan.

92. Toisen, kolmannen ja neljännen edellytyksen [53] täyttyminen on mielestäni riidatonta tässä ennakkoratkaisuasiassa.

93. Muutama lisähuomautus on paikallaan tarkasteltaessa viidettä edellytystä, jonka mukaan merkkiä on käytettävä samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity.

94. Ensinnäkin on todettava, että eBay käyttää sen sponsoroituihin linkkeihin johtavia avainsanoja sähköistä markkinapaikkaansa varten. Toisin sanoen eBayn tavoite on mainostaa omaa palveluaan. On kiistatonta, että tämä palvelu ei ole sama kuin L'Oréalin tavaramerkeillä suojatut tavarat. On kiistanalaista, onko tämä ainoa tavaramerkkioikeuteen liittyvä merkityksellinen yhteys, jossa avainsanoiksi valittuja merkkejä käytetään.

53 – Toisin sanoen merkkiä on käytettävä elinkeinotoiminnassa, sitä on käytettävä ilman tavaramerkin haltijan suostumusta ja merkin on oltava sama kuin tavaramerkki.

95. L'Oréalin mukaan eBay mainostaa sivuillaan kaupan pidettyjä tavaroita jo pelkästään valitsemalla avainsanoiksi merkkejä, jotka ovat samoja kuin tavaramerkit. Koska sponsoroidun linkin napsauttaminen ohjaa käyttäjän suoraan mainoksiin tai myyntitarjouksiin, jotka koskevat tavaroita, jotka ovat samoja kuin tavarat, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, sähköisen markkinapaikan ylläpitäjä käyttää merkkiä tavaroita "varten". Ranskan, Puolan ja Portugalin hallitukset ovat esittäneet pitkälti samankaltaisia näkemyksiä.

96. eBay väittää kuitenkin, ettei direktiivin 89/104 5 artiklassa tarkoitetulle suojalle ole perusteita, koska oikeus on sammunut direktiivin 89/104 7 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Tässä yhteydessä se huomauttaa, että sekä sähköisessä että perinteisessä kaupankäynnissä välittäjät käyttävät tavaramerkkejä mainoksissa ilmoittaakseen yleisölle, että ne osallistuvat tällä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden jälleenmyyntiin. Ei ole mitään syytä kieltää tätä käytäntöä, varsinkin kun internetin välittäjillä on käytettävissään vielä vähemmän valvontamekanismeja kuin välittäjillä sähköisen kaupankäynnin ulkopuolisessa maailmassa. Niiden olisi niin oikeudellisesti kuin käytännössäkin mahdotonta ottaa käyttöön valvontamekanismeja, joilla varmistetaan, että kukin kaupan pidetty tuote on moitteeton.

97. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus väittää, että merkin, joka on sama kuin rekisteröity tavaramerkki, käyttäminen hakuoperaattorin avainsanana ei välttämättä tapahdu "tavaroita tai palveluja varten". Jos nimittäin merkki on hyvin kaukana tavaroiden myyntitarjouksista, on epätodennäköistä, että keskivertokuluttaja yhdistäisi sen, että markkinapaikan ylläpitäjä käyttää merkkiä sponsoroidussa linkissä, siihen, että tavaroita pidetään myöhemmin kaupan tätä merkkiä käyttäen. Joka tapauksessa se katsoo, että käyttö ei kuulu direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamisalaan, jos keskivertokuluttaja käsittää markkinapaikan ylläpitäjän merkin käytön ainoastaan linkiksi riippumattomien kolmansien osapuolten tekemiin tarjouksiin tavaroista, jotka eivät ole peräisin markkinapaikan ylläpitäjältä.

98. Komissio väittää lisäksi, ettei kysymys ole direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta "käytöstä" sellaisia tavaroita varten, joita kolmannet osapuolet pitävät kaupan sähköisen markkinapaikan ylläpitäjän verkkosivuilla, vaikka markkinapaikan ylläpitäjä "käyttää" merkkiä tässä säännöksessä tarkoitetulla tavalla, jos se on ostanut merkin sen sponsoroiduille linkeille johtavaksi avainsanaksi.

99. Mielestäni viides edellytys viittaa merkin käyttöön tavaroiden tai palvelujen

yksilöimiseksi tai niiden erottamiseksi [54] muista tavaroista tai palveluista (joilla on toinen kaupallinen alkuperä). Kuten High Court toteaa, merkin käytöllä tavaroita tai palveluja varten tarkoitetaan sen käyttöä kyseisten tavaroiden ja palvelujen erottamiseksi eli käyttöä tavaramerkkinä sinänsä.

100. Tämä merkitsee sitä, että tavaramerkkiä käytetään tavaroita varten sekä tavaramerkin haltijan käyttäessä sitä erottaakseen tavaransa kolmannen osapuolen tavaroista että kolmannen osapuolen käyttäessä sitä erottaakseen tavaransa tavaramerkin haltijan tavaroista. Lisäksi kolmas osapuoli voi käyttää tavaramerkkiä erottamaan tavaramerkin haltijan tavarat muista tavaroista, jotka voivat olla tai olla olematta kolmannen omia tavaroita. Jos tämä analyysi on oikea, myös välittäjänä tai markkinapaikan ylläpitäjänä toimiva osapuoli käyttää merkkiä ”tavaroita varten”, jos se käyttää merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki, erottaakseen palvelujaan käyttämällä saatavilla olevat tavarat niistä, jotka eivät ole saatavilla sen palveluja käyttämällä.

101. Unionin tuomioistuin katsoi yhdistetyissä asioissa Google France ja Google antamassaan tuomiossa, [55] että useimmissa tapauksissa internetin käyttäjä, joka käyttää tavaramerkin nimeä hakusanana, pyrkii löytämään tietoja tai tarjouksia niistä tavaroista tai palveluista, jotka kuuluvat tämän tavaramerkin tuottaman suojan piiriin. Kun luonnollisten hakutulosten vieressä tai yläpuolella esitetään mainoslinkkejä sivustoille, joilla tarjotaan kyseisen tavaramerkin haltijan kilpailijoiden tavaroita tai palveluja, internetin käyttäjä voi ymmärtää kyseiset mainoslinkit niin, että ne tarjoavat vaihtoehdon tavaramerkin haltijan tavaroille tai palveluille. Tällaisessa tilanteessa kyseistä merkkiä käytetään kilpailijan tavaroita tai palveluja varten.

102. Mielestäni tätä analyysiä voidaan soveltaa myös tilanteisiin, joissa kyseiset mainoslinkit eivät ole vaihtoehtoisia tavaroita tarjoavien, tavaramerkin haltijan välittömien kilpailijoiden linkkejä vaan sähköisten markkinapaikkojen, jotka tarjoavat tavaramerkin haltijan jakeluverkostoon nähden vaihtoehtoisen lähteen samoille tavaramerkillä suojatuille tavaroille.

103. Vaikka yhdyn Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ja komission kantaan siltä osin, että markkinapaikan ylläpitäjä käyttää tavaramerkkiä luonnostaan eritavoin kuin tavaroiden myyjä, mielestäni ei voida katsoa,

54 – Tavaramerkin yksilöintitehtävää tai tavaramerkin tehtävää erottaa tavarat ja palvelut ei yleensä pidetä erillään sen alkuperätehtävästä. Tavaramerkin kykyä erottaa tavarat ja palvelut muista tavaroista ja palveluista voidaan kuitenkin käyttää myös muihin tarkoituksiin kuin näiden alkuperän osoittamiseen. Esimerkiksi yleiskaukosäätimen käyttöohjeessa voidaan käyttää tavaramerkkejä osoittamaan tuotteet, jotka sopivat yhteen säätimen kanssa. Ks. tämän kysymyksen käsittelystä pohjoismaisessa oikeuskirjallisuudessa Pihlajarinne, T., *Toisen tavaramerkin sallittu käyttö*, Lakimiesliiton kustannus, Helsinki, 2010, s. 47 ja 48.

55 – Yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 68 ja 69 kohta.

että markkinapaikan ylläpitäjä ei käyttäisi tavaramerkkiä markkinapaikalla kaupattuja tavaroita varten, jos se käyttää omassa mainonnassaan merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki.

104. Tätä päätelmää ei muuta se, että voi olla tilanteita, joissa markkinapaikalla ei ole konkreettisesti saatavilla tavaramerkillä suojattuja tavaroita siitä huolimatta, että markkinapaikan ylläpitäjä on käyttänyt tätä tavaramerkkiä mainostaessaan.

Oikeuskäytäntöön perustuvat edellytykset: käyttö, joka voi aiheuttaa vahinkoa joillekin tavaramerkin tehtäville

105. Edellä esitetyn tarkastelun perusteella on syytä tutkia, aiheuttaako se, että eBay käyttää internetin maksullisen indeksointipalvelun verkkosivujen avainsanoina merkkejä, jotka ovat samoja kuin tavaramerkit, vahinkoa tai voiko se aiheuttaa vahinkoa joillekin tavaramerkkien tehtäville. Tämä on edellä 63 kohdassa mainittu kuudes edellytys.

106. Yhdistetyissä asioissa Google France ja Google antamassaan tuomiossa unionin tuomioistuin toisti kannan, jonka mukaan tavaramerkin keskeisenä tehtävänä on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa kyseisen tavaran tai palvelun muista tavaroista tai palveluista, joilla on toinen alkuperä. [56]

107. Lisäksi unionin tuomioistuin totesi, että alkuperätehtävälle aiheutetaan vahinkoa, kun ”tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin käyttäjä” ei voi tavaramerkin kanssa samanlaisen avainsanan napsauttamisen seurauksena näkyvän kolmannen osapuolen mainoksen 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. [57]

108. Mielestäni ”tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin käyttäjä” kykenee ymmärtämään eron sähköisen markkinapaikan, tavaroiden tai palvelujen suoramyyjän ja tavaroiden ja palvelujen kaupallisen alkuperän välillä. Tämä perustuu siihen, että jokainen markkinataloudessa elävä aikuinen tietää erilaisten kaupallisten välitystoimintojen olemassaolosta, kuten jälleenmyyjistä, meklareista, huutokauppakamareista, kirpputoreista ja kiinteistönvälittäjistä. Siten tavaroiden tai palvelujen alkuperään ei voida olettaa liittyvän erehdystä pelkästään

56 – Yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 82 kohta.
57 – Yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 83 ja 84 kohta.

sen vuoksi, että tietty linkki johtaa sähköisen markkinapaikan ylläpitäjän mainokseen, jos mainos ei ole harhaanjohtava ylläpitäjän toiminnan luonteen osalta.

109. Kansallisen tuomioistuimen asiana on arvioida tosiseikkoja koskevana kysymys siitä, onko eBayn kaltaisten sähköisten markkinapaikkojen toiminnan luonne yleisesti niin hyvin tunnettua, että vahingon aiheuttaminen alkuperätehtävälle ei ole todennäköistä edes silloin, kun markkinapaikan ylläpitäjän luonnetta ei ole selitetty mainoksessa.

110. Pakkauksettomien tai ETA:n ulkopuolelta peräisin olevien tavaroiden tapauksessa alkuperätehtävälle ei voi aiheutua vahinkoa. Nämä ovat aitoja L'Oréalin tuotteita riippumatta siitä, loukataanko niiden myyntitarjouksella L'Oréalin tavaramerkkiä vai ei. Väärennettyjen tavaroiden osalta arviointi on päinvastainen.

111. Alkuperätehtävälle aiheutuu vahinkoa niissä tapauksissa, joissa markkinapaikalla kaupatut tavarat ovat väärennettyjä tuotteita. Tämä vahinko ei kuitenkaan sellaisenaan ole seurausta siitä, että markkinapaikan ylläpitäjä käyttää merkkiä avainsanana internetin indeksointipalvelun verkkosivuilla. Vahinkoa aiheutuu myös tapauksissa, joissa markkinapaikka näkyy ainoastaan hakukoneen luonnollisissa hakutuloksissa eikä myös sponsoroiduissa linkeissä tai joissa markkinapaikan ylläpitäjä ei käyttäisi tavaramerkkiä mainonnassaan. Alkuperätehtävälle aiheutuvan vahingon syynä on sähköisen markkinapaikan ylläpitäjän verkkosivuilla näkyvä listaus. Kuten selostan jäljempänä, tavaramerkin kanssa samanlaisten merkkien käyttäminen näissä listauksissa ei merkitse sitä, että sähköisen markkinapaikan ylläpitäjä käyttäisi merkkejä kyseisiä tavaroita varten, vaan sitä, että markkinapaikan käyttäjät käyttävät merkkejä.

112. Mainontatehtävälle aiheutuvaa vahinkoa koskevan kysymyksen osalta katson vastaavin perustein kuin yhdistetyissä asioissa Google France ja Google annetussa tuomiossa, jossa katsottiin, ettei vahinkoa aiheutunut indeksointipalvelun sponsoroitujen linkkien yhteydessä,[58] että tällaista vahinkoa ei aiheudu sähköisten markkinapaikkojen käyttäessä avainsanoihin perustuvaa mainontaa.

113. Kuten olen jo todennut, väärennettyjen tuotteiden kaupasta L'Oréalin tavaramerkkejä käyttäen täytyy aiheutua vahinkoa alkuperätehtävälle. Laatu- ja investointitehtävien osalta on mielestäni selvää, että eBayn käyttäjien yksittäisistä listauksista, jotka sisältävät kolmansien osapuolten tavaramerkkejä ja jotka näkyvät eBayn verkkosivuilla, voi aiheutua

58 – Yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 91–98 kohta. Viestintätehtävän osalta näyttää siltä, että oikeuskirjallisuudessa erottamis- ja alkuperätehtävän, mainontatehtävän ja investointitehtävän katsotaan pitkälti kattavan tämän tehtävän osat. Näin ollen sitä ei ole tarpeen käsitellä tässä erikseen.

vahinkoa näille tehtäville. Väärennettyjen tuotteiden kauppa vahingoittaa ja pakkauksettomien tuotteiden kauppa voi vahingoittaa ylellisyyskosmetiikkaa suojaavien laajalti tunnettujen tavaramerkkien mainetta ja siten tavaramerkin haltijan tekemiä investointeja sen merkin imagon luomiseksi. Näin ollen myös tavaramerkille ominaiselle ja sillä ilmaistulle laadun takaamiselle aiheutetaan vahinkoa.

114. Direktiivin 89/104 6 ja 7 artiklan perusteella tavaramerkkiä saadaan kuitenkin käyttää melko laajasti ilman haltijan suostumusta, myös mainitsemalla se mainoksissa. Tätä seikkaa on äskettäin selvennetty asiassa Portakabin annetussa tuomiossa, [59] joka koski käytettyjen tavaroiden myyntiä.

115. Jos osapuolen on sallittua käyttää kolmannen osapuolen tavaramerkkiä tai viitata siihen, nämä toimet eivät voi olla lainvastaisia toimijalle, joka ylläpitää markkinapaikkaa näitä käyttäjiä varten. [60] Mielestäni on selvää, että esimerkiksi kauppakeskus voi markkinoinnissaan käyttää sen tiloissa toimivien yritysten tarjoamien tavaroiden tai palvelujen tavaramerkkejä.

116. Jos tällaista käyttöä pidettäisiin merkityksellisenä tavaramerkin joidenkin tehtävien osalta, sitä olisi joka tapauksessa pidettävä sallittuna tavaroiden lajin osoittamiseksi direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla tai tarpeellisena 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla sellaisen sähköisen markkinapaikan palvelun tarjoamiselle, jossa tällaisia tavaroita kaupataan, eikä ylläpitäjän tarvitse tarkistaa jokaisen tuotteen osalta tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien sammumista 7 artiklan perusteella. Tavaramerkin haltija ei siten voi kieltää tällaista käyttöä.

117. Mielestäni markkinoiden yksittäisten toimijoiden menettelyyn liittyviä mahdollisia ongelmia ei periaatteessa voida lukea markkinapaikan ylläpitäjän syyksi, jollei toissijaiselle vastuulle ole perusteita kansallisen lainsäädännön nojalla. Kauppakeskustoimintaa harjoittava yritys ei voi olla vastuussa, jos sen tiloissa toimiva ruokakauppa myy pilaantuneita omenia. Tämän yrityksen ei myöskään pitäisi katsoa olevan automaattisesti vastuussa kauppakeskuksessa tapahtuvasta tavaramerkin loukkauksesta, ja esimerkiksi valikoivan jakeluverkoston jäsen jatkaa merkkituotteiden myyntiä, vaikka tavaramerkin haltija on purkanut jälleenmyyntisopimuksen välittömin vaikutuksin. Markkinapaikan ylläpitäjällä on oikeus olettaa, että sen palveluja

59 – Em. asia Portakabin, tuomion 91 kohta.

60 – Em. asiassa Dior annetussa tuomiossa (38 kohta) todettiin, että tavaramerkkiin liittyvien oikeuksien sammuttua jälleenmyyjällä on oikeus paitsi myydä tavaroita myös käyttää tavaramerkkiä ilmoittaakseen asiakkaille näiden tavaroiden laskemisesta uudelleen liikkeelle. Ks. myös asia C-63/97, BMW, tuomio 23.2.1999 (Kok., s. I-905, 54 kohta).

käyttävät markkinoiden toimijat toimivat laillisesti ja noudattavat sopimusehtoja, jotka koskevat markkinapaikan käyttöä, kunnes sille annetaan päinvastaisesta konkreettista tietoa.

118. Jos markkinapaikan ylläpitäjän luonne on ilmoitettu riittävän selvästi internetin hakukoneen hakutuloksissa olevassa mainoksessa, se, että jotkut tämän markkinapaikan käyttäjät saattavat loukata tavaramerkkiä, ei siten sellaisenaan voi aiheuttaa vahinkoa tämän tavaramerkin laatu-, viestintä- ja investointitehtäville.

C *Edellytykset sähköisen markkinapaikan ylläpitäjän omilla verkkosivuilla esitettyyn tavaramerkkiin perustuviin oikeuksiin vetoamiseksi*

119. Selvyyden vuoksi lisään, että jos tavaramerkin haltijan riitauttama käyttö tarkoittaa merkin näkymistä sähköisen markkinapaikan ylläpitäjän verkkosivuilla eikä hakukoneen sponsoroidussa linkissä, ei kysymys ole kuitenkaan sähköisen markkinapaikan ylläpitäjän vaan markkinapaikan käyttäjien harjoittamasta tavaramerkin käytöstä tavaroita varten. Ylläpitäjän toiminta koostuu käyttäjien sen järjestelmään asettamien listausten tallentamisesta ja näyttämisestä ja kaupantekoa helpottavan järjestelmän ylläpitämisestä. Se ei käytä tavaramerkkejä sen enempää kuin sanomalehti, joka julkaisee tavaramerkkejä mainitsevia luokiteltuja ilmoituksia, joissa myyjän henkilöllisyyttä ei paljasteta vaan sitä on kysyttävä sanomalehdeltä. Vaikka sähköisen markkinapaikan käyttäjien listaus tavaramerkeillä suojatuista tavaroista voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin alkuperä-, laatu- tai investointitehtävälle, vahingon aiheuttajana ei voida pitää markkinapaikan ylläpitäjää, jollei asiassa ole sovellettava kansallisen oikeuden säännöksiä ja periaatteita toissijaisesta vastuusta.

120. Lisäksi on huomattava, että eBayn toiminta, joka muodostuu listauksiin sovellettavista haku- ja näyttötoiminnoista, on teknisesti samankaltaista kuin Googlen kaltaisten internetin hakukoneiden toiminta (ilman maksullisen indeksointipalvelun tarjoamia lisämahdollisuuksia), vaikka niiden liiketoimintamalli onkin erilainen. eBayn palvelimilla haut liittyvät markkinapaikan käyttäjien tallentamiin listauksiin, kun taas internetin hakukoneiden haut koskevat internetsivuja, jotka ne ovat tallentaneet palvelimilleen. Näin

ollen näiden toimintojen osalta kolmannen osapuolen tavaramerkkien käyttäminen ja näkyminen eivät ole direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua merkin käyttämistä yhdistetyissä asioissa Google France ja Google annetussa tuomiossa esitetyistä syistä. Myös markkinapaikan ylläpitäjä antaa asiakkaidensa käyttää tavaramerkkien kanssa samoja merkkejä käyttämättä itse kyseisiä merkkejä. [61]

VIII ETA:n ulkopuolelta peräisin olevat tavarat

121. Seitsemäs kysymys koskee kuudennessa kysymyksessä tarkoitetuilla verkkosivuilla mainostettavia ja kaupan pidettäviä tavaroita, joita ei ole saatettu markkinoille ETA:ssa tavaramerkin haltijan toimesta tai sen suostumuksella. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin haluaa tietää, johtaako mainos tai myyntitarjous, joka on kohdistettu kuluttajille alueella, jolla tavaramerkki saa suojaa, asian kannalta merkityksellisten säännösten soveltamiseen.

122. L'Oréal sekä Yhdistyneen kuningaskunnan, Puolan ja Portugalin hallitukset ja komissio ovat kaikki sitä mieltä, että jos sähköisellä markkinapaikalla kaupan pidettyjä tavaroita ei ole vielä saatettu markkinoille ETA:ssa tavaramerkin haltijan toimesta tai sen suostumuksella, kansallisen tavaramerkin tai yhteisön tavaramerkin antaman yksinoikeuden soveltamiseksi on kuitenkin riittävää osoittaa, että mainonta on kohdistettu kuluttajille alueella, jolla tavaramerkki on voimassa.

123. eBayn mukaan kysymys ei voi olla tavaramerkin käytöstä EU:ssa, jos ja niin kauan kuin kyseisiä tavaroita ei ole saatettu siellä markkinoille. Näin ollen ei riitä, että mainos tai myyntitarjous on kohdistettu kuluttajille alueella, jolla tavaramerkki saa suojaa.

124. Mielestäni muiden osapuolten kuin eBayn ehdottama vastaus vaikuttaa oikealta.

125. Ensinnäkin erityisesti unionin kilpailuoikeuden alalla sovelletun vaikutusteorian [62] valossa voidaan todeta, että menettelytapa, joka toteutetaan unionin alueen ulkopuolella mutta jolla on suoraan oikeudellisesti merkityksellisiä vaikutuksia unionin lainsäädännön sisällön kannalta, ei voi jäädä unionin

61 – Ks. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 55–56 kohta. Johtopäätöstä, jonka mukaan maksullisen indeksointipalvelun tarjoaja ei käytä merkkiä elinkeinotoiminnassa (tuomion 57 ja 58 kohta), ei kuitenkaan voida soveltaa markkinapaikan ylläpitäjän toimintaan, joka koskee sen omia verkkosivuja.

62 – Ks. yhdistetyt asia89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 ja 125/85-129/85, Ahlström Osakeyhtiö ym. v. komissio, tuomio 27.9.1988 (Kok., s. I-5193, Kok. Ep. XI, s. 671, 12–14 kohta).

säännösten soveltamisalan ulkopuolelle pelkästään sen vuoksi, että tällaisia vaikutuksia aiheuttavat toimet toteutetaan unionin alueen ulkopuolella.

126. Internetissä toteutettavan palveluntarjoamisen yhteydessä vaikutusteoriaa on kvalifioitava. Koska internetissä tapahtuva viestintä on periaatteessa tavoitettavissa kaikkialta, sähköiseen kaupankäyntiin ja palveluntarjoamiseen olisi muutoin sovellettava lukuisia eri lainsäädäntöjä ja immateriaalioikeuksia, jotka ovat voimassa vaihtelevasti eri alueilla, jolloin tähän toimintaan kohdistuisi hallitsemattomia oikeudellisia riskejä ja keskenään ristiriitaiset immateriaalioikeudet voisivat saada kohtuuttoman laajaa suojaa.

127. Toisaalta arvioinnin on oltava toisenlainen, jos objektiivisen vaikutuksen lisäksi myös kyseisten henkilöiden subjektiivisena aikomuksena on tuottaa tällaisia vaikutuksia Euroopan unionissa. Muutoin unionin markkinoihin kohdistuva toiminta voitaisiin jättää esimerkiksi kuluttajansuojaa, immateriaalioikeuksien suojelua, vilpillistä kilpailua ja tuoteturvallisuutta koskevien unionin säännösten soveltamisalan ulkopuolelle pelkästään sijoittamalla toiminta tai toiminnasta vastaavan yrityksen toimipaikka kolmanteen maahan. Tämän vuoksi tavaramerkkisuojaa ei voida rajoittaa tapauksiin, joissa kyseiset tavarat on saatettu markkinoille Euroopan unionissa.

128. Mistä sitten tiedetään, ”kohdistaako” sähköinen markkinapaikka toimintansa tietyn lainkäyttöalueen, tässä tapauksessa Euroopan unionin, ostajille? Unionin tuomioistuin arvioi parhaillaan tätä monimutkaista kysymystä kahdessa vireillä olevassa asiassa. [63]

129. Mielestäni tämä on tosiseikkoja koskeva kysymys, jonka ratkaiseminen kuuluu kansallisille tuomioistuimille. Opastusta tältä osin voidaan etsiä vuoden 2001 WIPO:n yhteisestä suosituksesta, joka koskee määräyksiä internetissä käytettävien tavaramerkkien ja muiden tunnusmerkkioikeuksien suojasta. [64] Kyseisen yhteisen suosituksen 2 artiklan mukaan merkin käyttö internetissä on näissä määräyksissä tarkoitettua käyttöä jäsenvaltiossa ainoastaan, jos käytöllä on 3 artiklassa kuvattu kaupallinen vaikutus kyseisessä jäsenvaltiossa. Viimeksi mainitun artiklan mukaan arvioidessaan, onko merkin käytöllä internetissä kaupallinen vaikutus jäsenvaltiossa, toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon kaikki asian kannalta merkitykselliset olosuhteet. Nämä olosuhteet voivat käsittää – niihin rajoittumatta – viisi pääkriteeriä, jotka jakautuvat määräyksessä täsmennettyihin tarkempiin kriteereihin.

63 – Ks. julkisasiamies Trstenjakin 18.5.2010 antamat ratkaisuehdotukset asiassa C-585/08, Pammer ja asiassa C-144/09, Hotel Alpenhof.

64 – http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub845.htm

IX Tietojen tallennuspalvelun (hosting) tarjoajaa koskeva poikkeus

130. Yhdeksäs kysymys koskee sitä, missä määrin, jos ylipäätään, eBay voi vedota sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin 2000/31 14 artiklassa säädettyyn vastuunrajoitukseen tietojen säilytyksestä. Kysymys sinänsä on uusi unionin tuomioistuimelle, mutta kuten olen todennut, toissijaista vastuuta koskevia kysymyksiä on käsitelty ja ratkaistu jäsenvaltioiden ja muiden maiden tuomioistuimissa. [65] On syytä tuoda esille tiettyjä direktiivin 2000/31 yleispiirteitä, jotta 14 artiklan tulkinta voidaan esittää oikeassa yhteydessä. [66]

131. Direktiivin 2000/31 1 artiklan mukaan sen tavoitteena on edistää sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa varmistamalla tietoyhteiskunnan palvelujen vapaa liikkuvuus jäsenvaltioiden välillä lähentämällä siinä määrin, kuin se on tarpeen mainitun tavoitteen toteuttamiseksi, tiettyjä tietoyhteiskunnan palveluihin sovellettavia kansallisia säännöksiä, jotka koskevat sisämarkkinoita, palvelun tarjoajien sijoittautumista, kaupallista viestintää, sähköisessä muodossa tehtäviä sopimuksia, välittäjien vastuuta, käytännesääntöjä, tuomioistuinten ulkopuolella tapahtuvaa riitojen ratkaisemista, oikeussuojakeinoja ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä.

132. Direktiivin 2000/31 soveltamisala on laaja. Direktiivin säännökset vaikuttavat useilla eri oikeudenaloilla, joskin se koskee näillä aloilla ainoastaan tiettyjä erityisiä kysymyksiä; sillä tavoiteltu yhdenmukaistaminen on samaan aikaan sekä horisontaalista että yksityiskohtaista. [67]

Poikkeuksen soveltaminen sähköisen markkinapaikan ylläpitäjään

133. Yhdeksännen kysymyksen *ensimmäinen osa* koskee sitä, voidaanko poikkeusta soveltaa sähköisen markkinapaikan ylläpitäjään.

134. Direktiivin 2000/31 2 artiklan a alakohdassa olevan määritelmän perusteella, luettuna yhdessä direktiivin 98/34 1 artiklan 2 kohdan ja direktiivin 2000/31 johdanto-osan 18 perustelukappaleen kanssa, sähköisen markkinapaikan ylläpitäjän palveluja, joilla

65 – Ks. edellä alaviite 33.

66 – Vaikka kyseinen direktiivi on annettu kymmenisen vuotta sitten, vain muutamassa unionin tuomioistuimen tuomiossa on tulkittu sen säännöksiä.

67 – Ks. KOM(2003) 702 lopullinen: Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle – Ensimmäinen kertomus tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8. kesäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY ("direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä") soveltamisesta.

pyritään helpottamaan yhteyttä kaikenlaisten tavaroiden myyjien ja ostajien välillä, kuten eBayn tarjoamia palveluja, voidaan pitää tietoyhteiskunnan palveluina, ja ne kuuluvat siten direktiivin 2000/31 soveltamisalaan.

135. Säännökset välittäjinä toimivien palvelun tarjoajien vastuusta sisältyvät direktiivin II luvun (”Periaatteet”) 4 jaksoon. Kyseinen jakso sisältää seuraavat neljä artiklaa: 12 artikla (”Pelkkä siirtotoiminta”), 13 artikla (”Välimuistiin tallentaminen”), 14 artikla (”Säilytys (’hosting’)”) ja 15 artikla (”Yleisen valvontavelvollisuuden puuttuminen”).

136. Voitaisiin väittää, että direktiivin 2000/31 12, 13 ja 14 artiklan vastuuta koskevat säännökset pitäisi ymmärtää vastuuta koskeviksi poikkeuksiksi ja niitä pitäisi siten tulkita suppeasti. Mielestäni näin ei välttämättä ole, sillä monissa jäsenvaltioissa palvelun tarjoaja ei voi olla vastuussa näissä artiklassa tarkoitetuissa tilanteissa subjektiivisen tuottamuksen puuttumisen vuoksi. Siten näissä säännöksissä on pikemminkin katsottava selostettavan tai selvennettävän voimassa olevaa oikeutta kuin säädettävän siihen poikkeuksia. [68]

137. Yhdistetyissä asioissa Google France ja Google annetussa tuomiossa käsiteltiin internetin maksullisen indeksointipalvelun tarjoajan vastuuta, kun taas esillä oleva asia koskee sähköisen markkinapaikan ylläpitäjän vastuuta.

138. Yhdistetyissä asioissa Google France ja Google antamassaan tuomiossa unionin tuomioistuin tulkitsi direktiivin 2000/31 14 artiklaa direktiivin johdanto-osan valossa. Unionin tuomioistuimen mukaan direktiivin johdanto-osan 42 perustelukappaleesta ilmenee, että direktiivissä säädetyt vastuuta koskevat poikkeukset koskevat ainoastaan tapauksia, joissa tietoyhteiskunnan palvelun tarjoajan toiminta on luonteeltaan ”puhtaasti teknistä, automaattista ja passiivista”, mikä merkitsee sitä, että kyseinen palvelun tarjoaja ”ei tunne siirrettäviä tai tallennettavia tietoja eikä valvo niitä”. Näin ollen sen selvittämiseksi, voidaanko indeksointipalvelun tarjoajan vastuuta rajoittaa direktiivin 2000/31 14 artiklan perusteella, on tutkittava, onko tämän palvelun tarjoajan rooli neutraali siten, että sen toiminta on puhtaasti teknistä, automaattista ja passiivista, mikä merkitsee sitä, että se ei tunne tallentamiaan tietoja eikä valvo niitä. [69]

139. En ole täysin samaa mieltä tästä tulkinnasta.

68 – Ks. Sorvari, K., *Vastuu tekijänoikeuden loukkauksesta erityisesti tietoverkkoympäristössä*, WSOY, Helsinki, 2005, s. 513–526, jossa kirjoittaja tarkastelee direktiivin 2000/31 täytäntöönpanoa Saksassa, Ruotsissa ja Suomessa.

69 – Yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 113 ja 114 kohta.

140. Kytkiessään tietojen tallennuspalvelun tarjoajan vastuunrajoitusperusteen ”neutraalisuuteen” unionin tuomioistuin viittasi direktiivin 2000/31 johdanto-osan 42 perustelukappaleeseen. Yhdyn eBayn esittämiin epäilyksiin siitä, koskeeko tämä perustelukappale ylipäätään 14 artiklassa tarkoitettua tietojen säilyttämistä.

141. Vaikka direktiivin johdanto-osan 42 perustelukappaleessa puhutaan monikossa ”poikkeuksista”, siinä näkyy viitattavan seuraavassa eli 43 perustelukappaleessa käsiteltyihin poikkeuksiin. Siinä mainitut poikkeukset koskevat – nimenomaisesti – ”pelkkää siirtotoimintaa” ja ”välimuistiin tallentamista”. Tällä tavoin luettuna 42 perustelukappale on selkeämpi: siinä viitataan ”tietoverkon teknisenä operaattorina toimimiseen ja käyttöoikeuden tarjoamiseen viestintä*verkkoon*, jossa kolmansien osapuolten antamia tietoja *siirretään tai talletetaan väliaikaisesti* siten, että tarkoituksena on pelkästään tietojen *siirron tehostaminen*” (kursivointi tässä). Mielestäni tällä tarkoitetaan nimenomaan direktiivin 2000/31 12 ja 13 artiklassa mainittuja ”pelkkää siirtotoimintaa” ja ”välimuistiin tallentamista”.

142. Katson, että direktiivin 2000/31 14 artiklassa tarkoitettuja tietojen tallennuspalvelun tarjoajia koskee pikemminkin 46 perustelukappale, sillä kyseisessä perustelukappaleessa viitataan nimenomaisesti tietojen tallentamiseen. Siten tietojen tallennuspalvelun tarjoajan vastuunrajoitukselle ei pitäisi asettaa ehtoja ja rajoituksia yhdistämällä se 42 perustelukappaleeseen. Näyttää siltä, että jos yhdistetyissä asioissa Google France ja Google annetussa tuomiossa tietojen tallennuspalvelun tarjoajan vastuulle asetettujen edellytysten katsotaan tässä tapauksessa soveltuvan myös sähköisiin markkinapaikkoihin, jotka ovat olennainen tekijä tietoyhteiskunnan sähköisen kaupankäynnin palvelujen kehityksessä, direktiivin 2000/31 tavoitteiden saavuttaminen vaarantuisi vakavasti ja asetettaisiin kyseenalaiseksi.

143. Kuten komissio toteaa perustellusti suojatun tavaramerkin kanssa samanlaisen merkin käytöstä sähköisen markkinapaikan ylläpitäjän verkkosivuilla, kyseisillä verkkosivuilla tuodaan esiin tiettyä sisältöä, toisin sanoen palvelun vastaanottajina olevien myyjien tekemien ja niiden pyynnöstä tallennettujen tarjousten tekstejä. Jos käyttäjät asettavat listaukset markkinapaikkaan ilman, että markkinapaikan ylläpitäjä tarkistaa tai valvoo niitä etukäteen siten, että ylläpitäjää edustavien luonnollisten henkilöiden ja käyttäjien välillä tapahtuu vuorovaikutusta,[70] kysymys on palvelun vastaanottajan toimittamien tietojen

70 – Tämä on ollut ratkaiseva tekijä saksalaisissa tuomioistuimissa, kun ne ovat katsoneet, että sähköisen markkinapaikan ylläpitäjät eivät ole rikos- ja vahingonkorvausvastuussa tavaramerkkejä loukkaavista listauksista, ja rajoittaneet niiden vastuun tulevien loukkausten estämiseen kohtuullisissa rajoissa niiden liiketoimintamallin mukaisesti, sellaisena kuin se on määritelty tuomioistuimen antamassa kieltotuomiossa. Ks. Rühmkorf, A., ”eBay on the European Playing Field: A Comparative Case Analysis of L'Oréal v eBay”, (2009) 6:3 *SCRIPTed* 685, s. 694, http://www.law.ed.ac.uk/ahrc/script-ed/vol6-3/ruhmkorf.asp.

tallentamisesta. Tällaisissa olosuhteissa sähköisen markkinapaikan ylläpitäjällä ei ole tosiasiallista tietoa laittomasta toiminnasta tai laittomista tiedoista. Ylläpitäjän tiedossa ei myöskään olisi tosiasioita tai olosuhteita, joiden perusteella laiton toiminta tai laittomat tiedot olisivat ilmeisiä. Siten direktiivin 2000/31 14 artiklassa määritellyt tietojen tallennuspalvelua (”hosting”) koskevan vastuuvapauden edellytykset täyttyisivät.

144. Maksullista indeksointipalvelua ja suojatun tavaramerkin kanssa samanlaisen merkin käyttöä sähköisen markkinapaikan ylläpitäjän sponsoroidussa linkissä koskevissa tapauksissa tietoa ei kuitenkaan ole tallentanut ylläpitäjä, joka toimii silloin mainostajana, vaan pikemminkin hakukoneoperaattori. Näin ollen direktiivin 2000/31 14 artiklassa määritellyt tietojen säilyttämisen edellytykset eivät täyty tältä osin sähköisen markkinapaikan ylläpitäjän osalta.

145. Yhdistetyissä asioissa Google France ja Google annetussa tuomiossa näkyy katsottavan, että direktiivin 2000/31 14 artiklassa tarkoitetun tietojen tallennuspalvelun tarjoajan pitäisi pysyä neutraalina säilytettyihin tietoihin nähden. Unionin tuomioistuimelle on esitetty, että eBay ei ole neutraali, koska eBay ohjeistaa asiakkaitaan mainosten laatimisessa ja tarkkailee listausten sisältöjä.

146. Kuten olen selittänyt, ”neutraalisuus” ei näytä olevan direktiivin mukaan täysin oikea tapa arvioida tätä kysymystä. Pitäisin todella omituisena sitä, että jos eBay puuttuu järjestelmässään listausten sisältöön ja antaa niiden osalta ohjeita erilaisin teknisin keinoin, se ei saisi tämän vuoksi 14 artiklan suojaa käyttäjien lataamien tietojen tallentamisen osalta. [71]

147. Esitän vielä yleisenä toteamuksena direktiivin 2000/31 12, 13 ja 14 artiklassa säädetyistä kolmesta poikkeuksesta jotain, joka voi vaikuttaa ilmeiseltä. Näiden kolmen artiklan tarkoituksena on vahvistaa poikkeukset palvelun tarjoajan harjoittamille *tietyntyyppisille*

71 – Direktiivin 2000/31 johdanto-osan 40 perustelukappaleessa todetaan, että tämän direktiivin vastuuta koskevat säännökset eivät saisi estää asianomaisia osapuolia kehittämästä ja panemasta tehokkaasti täytäntöön teknisiä suoja- ja tunnistusjärjestelmiä ja digitaalitekniikan mahdollistamia teknisiä valvontavälineitä yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24.10.1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY ja henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta televiestinnän alalla 15.12.1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/66/EY asettamissa rajoissa.

toiminnoille. Käsittääkseni ei voida katsoa, että niissä on tarkoitus vapauttaa sellaisenaan tietty *palvelun tarjoajan laji*.

148. On vaikeaa päätellä, että direktiivissä 2000/31 säädettäisiin kolmesta eri toiminnan lajista, joihin sovellettaisiin poikkeusta ainoastaan, jos kutakin niistä harjoitettaisiin täysin eristyksissä toisistaan. Jos yksi yritys harjoittaa välimuistiin tallentamista ja toinen tietojen säilyttämistä, varmasti molemmat vapautetaan. Tällainen toimintojen erillisyys voi kuitenkin olla äärimmäisen harvinaista. Mielestäni tilanteessa, jossa yksi yritys harjoittaa molempia, mikä ei näytä olevan mitenkään poikkeuksellista tosielämässä, poikkeuksia pitäisi soveltaa myös kyseiseen yritykseen. Saman pitäisi koskea tilannetta, jossa yksi tai useampi vapautettu toiminta yhdistetään internetin sisällöntuottajien toimintaan.[72] Olisi epäkäytännöllistä rajoittaa poikkeukset tietyntyyppiseen liiketoimintaan, erityisesti alalla, joka on jatkuvan ja lähes ennakoimattoman muutoksen kohteena. Jo komission ehdotuksessa direktiiviksi 2000/31 lähdettiin tällaisesta eteenpäin suuntautuvasta näkemyksestä jatkuvasti kehittyvällä alalla.

72 – Palvelun tarjoaja voi esim. myydä asiakkailleen palvelupaketteja, jotka käsittävät yhteyden internetiin, palvelintilaa asiakkaan omalle kotisivulle ja sähköpostiosoitteen (palvelun tarjoaminen) sekä www:n aloitussivuksi palvelun tarjoajan oman portaalin omine palveluineen (sisällön tarjoaminen). Ks. em. Sorvari, K., s. 66. Tässä esimerkissä palvelun tarjoaja tarjoaisi "pelkän siirtotoiminnan" ja "välimuistiin tallentamisen" lisäksi myös tietojen säilyttämistä ja sisällön tuottamista.

149. Mielestäni ei ole mahdollista määrittää sellaisen liiketoimintamallin osatekijöitä, joka sopisi täydellisesti tietojen säilyttämistä koskevaan poikkeukseen. Ja vaikka se olisi mahdollista, tänä päivänä esitetty määritelmä ei todennäköisesti olisi kovin pitkäikäinen. Sen sijaan pitäisi keskittyä toiminnan tyyppiin ja todeta selvästi, että vaikka tietyt palvelun tarjoajan toiminnat vapautetaan vastuusta, kuten direktiivin tavoitteiden toteuttamiseksi pidetään tarpeellisena, kaikkia muita toimintoja ei ole vapautettu ja niihin sovelletaan jäsenvaltioiden "tavallisia" vastuujärjestelmiä, kuten vahingonkorvausvastuuta ja rikosoikeudellista vastuuta.

150. Kun hyväksytään, että palvelun tarjoajan tietyt toiminnat vapautetaan vastuusta, käänteisesti tämä merkitsee siis sitä, että poikkeuksen ulkopuolelle jäävät toiminnat voivat johtaa vastuuseen kansallisen oikeuden perusteella.

151. Siten eBayn kannalta asiakkaan toimittamien tietojen säilyttämiseen voidaan hyvin soveltaa poikkeusta, jos direktiivin 2003/31 14 artiklan edellytykset täyttyvät. Tietojen säilyttämistä koskeva poikkeus ei kuitenkaan vapauta eBaytä mahdollisesta vastuusta, joka voi syntyä sen käyttäessä internetin maksullista indeksointipalvelua.

Poikkeuksen kattamien toimintojen laajuus

152. Yhdeksännen kysymyksen *toisessa* osassa ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin haluaa tietää, onko sähköisen markkinapaikan ylläpitäjä tilanteessa, jossa sen toiminta ei käsitä pelkästään direktiivin 2000/31 14 artiklan 1 kohdassa mainittuja toimintoja vaan myös niitä pidemmälle meneviä toimintoja, edelleen vapautettu vastuusta tämän säännöksen soveltamisalaan kuuluvien toimintojen osalta (samalla kun sitä ei ole vapautettu vastuusta soveltamisalan ulkopuolelle jäävien toimintojen osalta), ja mikä on ”pidemmälle menevien toimintojen” tilanne erityisesti määrättäessä vahingonkorvausta tai muita korvauksia vastuun piiriin kuuluvien toimintojen vuoksi.

153. Edellä esitetystä seuraa, että ylläpitäjä on vapautettu vastuusta direktiivin 2000/31 14 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvien toimintojen osalta. Toisaalta sitä ei ole vapautettu vastuusta tämän soveltamisalan ulkopuolelle jäävien toimintojen osalta. Tätä tilannetta on arvioitava asian kannalta merkityksellisten kansallisen oikeuden säännösten ja periaatteiden perusteella erityisesti määrättäessä vahingonkorvausta tai muita korvauksia vastuun piiriin kuuluvien toimintojen vuoksi.

Markkinapaikan ylläpitäjän velvollisuudet tulevien loukkausten yhteydessä

154. Yhdeksännen kysymyksen *kolmas* osa koskee tilannetta, jossa markkinapaikalla on jo harjoitettu jotain lainvastaista toimintaa. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin kysyy, mitkä ovat markkinapaikan ylläpitäjän velvollisuudet tulevien loukkausten yhteydessä tällaisessa tilanteessa.

155. On huomattava, että direktiivin 2000/31 14 artiklan 1 kohdan b alakohta on ilmaus niin sanottua ilmoitus- ja poistamisperiaatteesta. Tietojen säilytyspalvelun tarjoajan on siten toimittava viipymättä laittomien tietojen poistamiseksi tai niihin pääsyn estämiseksi saatuaan tosiasiallista tietoa laittomasta toiminnasta tai laittomista tiedoista tai saatuaan tietoonsa tosiasioita tai olosuhteita, joiden perusteella toiminnan tai tietojen laittomuus on ilmeistä.

156. Niin sanottua ilmoitus- ja poistamisperiaatetta sovellettaessa on otettava huomioon direktiivin 2000/31 johdanto-osan 46 perustelukappale. Sen mukaan tietojen poistaminen tai niihin pääsyn estäminen on toteutettava noudattamalla sananvapauden periaatetta ja tätä tarkoitusta varten vahvistettuja kansallisia menettelytapoja. Lisäksi direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden mahdollisuuteen vahvistaa erityisiä vaatimuksia, jotka

on viipymättä täytettävä ennen tietojen poistoa tai niiden tekemistä käyttökelvottomaksi.

157. Todettakoon, että sähköisen markkinapaikan käyttäjien markkinapaikkaan asettamat listaukset ovat kaupallisia viestejä, joita suojataan sellaisinaan unionin perusoikeuskirjan 11 artiklan 1 kohdassa vahvistetulla sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevalla perusoikeudella. Tämä oikeus sisältää mielipiteenvapauden sekä vapauden vastaanottaa ja levittää tietoja tai ajatuksia viranomaisten siihen puuttumatta ja alueellisista rajoista riippumatta.

158. On selvää, että sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus eivät oikeuta loukkaamaan immateriaalioikeuksia. Myös viimeksi mainittuja oikeuksia suojataan perusoikeuskirjassa, sen 17 artiklan 2 kohdassa. Kyseiset vapaudet merkitsevät kuitenkin sitä, että tavaramerkin haltijan oikeuksien suojelu sähköisen kaupankäynnin yhteydessä ei voi saada sellaisia muotoja, jotka loukkaisivat sähköisen markkinapaikan viattomien käyttäjien oikeuksia tai jättäisivät väitetyn loukkaajan ilman asianmukaisia väite- ja puolustautumismahdollisuuksia.[73] Mielestäni direktiivin 2000/31 johdanto-osan 46 perustelukappaleessa ja 14 artiklan 3 kohdassa viitataan nimenomaisesti kansallisiin menettelytapoihin ja annetaan jäsenvaltioille oikeus vahvistaa erityisiä vaatimuksia, jotka on viipymättä täytettävä ennen tietojen poistoa tai niiden tekemistä käyttökelvottomaksi.

159. Esimerkiksi Suomessa direktiivin 2000/31 täytäntöönpanoa koskevassa kansallisessa lainsäädännössä säädetään valtiosääntöoikeudellisista syistä,[74] että tietojen säilytyspalvelun tarjoajan on poistettava järjestelmäänsä tallennetut tiedot vasta saatuaan tietoonsa sitä koskevan tuomioistuimen määräyksen tavaramerkin loukkaamista koskevassa tapauksessa taikka, jos kysymyksessä on tekijänoikeuden tai lähioikeuden loukkaaminen, saatuaan ilmoituksen oikeudenhaltijalta. Jälkimmäisessä tapauksessa käyttäjällä on mahdollisuus vastustaa poistamista 14 päivän kuluessa.[75]

160. Voidaan esittää, että direktiivin 2000/31 14 artiklassa tarkoitettu tosiasiallinen tietoisuus syntyy tuomioistuimen määräyksen tiedoksisaannilla tai ilmoituksen vastaanottamisella.[76]

73 – Ks. eBayn VeRO-ohjelman vaikutusten arvioinnista laillisen kaupankäynnin osalta Pilutik, S., "eBay's Secondary Trademark Liability Problem and its VeRO Program", http://www.cs.cmu.edu/_dst/Secrets/E-Meter/eBay-VERO-pilutik.html.

74 – Suomen eduskunnan perustuslakivaliokunta on vahvistanut tämän edellytyksen. Ks. lausunto PeVL 60/2001 vp – HE 194/2001 vp.

75 – Huomattakoon, että kirjelmissään eBay väittää, että erityinen ilmoitus- ja poistomenettely on toteutettu vain Suomessa, Ranskassa ja Espanjassa.

76 – Ks. em. Sorvari, K., s. 521–523 ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain (5.6.2002/458) 15, 16 ja 20–25 §, www.finlex.fi.

161. Direktiivin 2000/31 14 artiklan 1 kohdan a alakohtaa tulkittaessa katson, että ”tosiasiallista tietoa” koskeva edellytys muodostuu kahdesta seikasta.

162. On ensinnäkin selvää, että palvelun tarjoajalla täytyy olla tosiasiallista tietoa eikä pelkkä epäilys tai oletus laittomasta toiminnasta tai laittomista tiedoista. Lisäksi oikeudellisesti ”tiedolla” voidaan nähdäkseni viitata ainoastaan menneisyyteen ja/tai nykyisyyteen mutta ei tulevaisuuteen. Näin ollen tilanteessa, jossa tavaramerkkiä väitetään loukatun sähköisellä markkinapaikalla, tiedon kohteena on oltava toteutettu tai meneillään oleva toiminta taikka olemassa oleva tosiasia tai olosuhde.

163. Toiseksi tosiasiallista tietoa koskeva vaatimus näyttää sulkevan pois edellytetyn tiedon. Ei riitä, että palvelun tarjoajan olisi pitänyt tietää laittomasta toiminnasta tai että tällä on perusteltuja syitä epäillä laitonta toimintaa toteutetun. Tämä on myös yhdenmukaista direktiivin 2000/31 15 artiklan 1 kohdan kanssa, jossa kielletään jäsenvaltioita asettamasta palvelun tarjoajille yleistä velvoitetta valvoa siirtämiään ja tallentamiaan tietoja tai yleistä velvoitetta pyrkiä aktiivisesti saamaan selville laitonta toimintaa osoittavia tosiasioita tai olosuhteita.

164. Näin ollen tosiasiallisella tiedolla tarkoitetaan palvelun tarjoajalla ulkopuolisen ilmoituksen tai sen omien vapaaehtoisten tutkimusten perusteella olevaa tietoa aikaisemmista tai nykyisistä seikoista, toiminnasta tai tosiasioista.

165. Ensi arviolta tämä näyttää sulkevan pois sen, että palvelun tarjoajalla voisi olla tosiasiallista tietoa tulevaisuudessa todennäköisesti tapahtuvista loukkauksista. Pelkään pahoin, ettei tilanne ole näin yksinkertainen.

166. Mielestäni on itsestään selvää, ettei tosiasiallista tietoa siitä, että B loukkaa tavaramerkkiä X, ole sillä perusteella, että A loukkaa tai on loukannut tavaramerkkiä X. Tosiasiallista tietoa ei voi liioin olla siitä, että A loukkaa tavaramerkkiä Y, koska sen on todettu loukanneen tavaramerkkiä X, vaikka tavaramerkki kuuluisi samalle haltijalle.

167. Jos kuitenkin A:n on todettu loukanneen tavaramerkkiä X sähköisellä markkinapaikalla syyskuussa tekemällään tarjouksella, en pitäisi mahdottomana, että markkinapaikan ylläpitäjällä voitaisiin katsoa olevan tosiasiallista tietoa seikoista, toiminnasta, tosiasioista tai olosuhteista, jos A asettaa markkinapaikalle lokakuussa uuden tarjouksen tavaramerkillä X suojatuista samoista tai samankaltaisista tavaroista. Tällaisissa olosuhteissa olisi luontevampaa puhua samasta jatketusta loukkauksesta kuin kahdesta

erillisestä loukkauksesta.[77] On syytä panna merkille, että 14 artiklan 1 kohdan a alakohdassa mainitaan "toiminta" yhtenä tosiasiallisen tiedon kohteena. Meneillään oleva toiminta kattaa menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden.

168. Siten sähköisen markkinapaikan ylläpitäjällä on saman käyttäjän ja saman tavaramerkin osalta tosiasiallista tietoa tilanteessa, jossa sama toiminta jatkuu toisiaan seuraavien listausten muodossa, ja sen voidaan myös edellyttää estävän pääsyn käyttäjän tulevaisuudessa lataamiin tietoihin. Toisin sanoen vastuuvapaus ei koske tapauksia, joissa sähköisen markkinapaikan ylläpitäjälle on ilmoitettu tavaramerkkiä loukkaavasta käytöstä ja sama käyttäjä jatkaa samaa loukkausta tai toistaa sen.

X Tuomioistuinten määräykset välittäjiä vastaan

169. Kymmenes kysymys liittyy tavaramerkin haltijan mahdollisuuteen saada teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun direktiivin 2004/48 11 artiklan nojalla tuomioistuimelta määräys paitsi tavaramerkkiä loukkaavaa kolmatta osapuolta vastaan myös sellaista välittäjää vastaan, jonka palveluja on käytetty rekisteröidyn tavaramerkin loukkaamiseksi. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin haluaa erityisesti tietää, edellytetäänkö tässä artiklassa, että kyseinen määräys on käytettävissä unionin oikeuden perusteella tulevien loukkausten estämiseksi, ja mikäli näin on, mikä on saatavissa olevan kiellon laajuus.[78] Tämä on ensimmäinen kerta, kun unionin tuomioistuinta pyydetään tulkitsemaan direktiivin 2004/48 11 artiklaa.

170. Kaikki osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että direktiivissä 2004/48 on säädetty tuomioistuinten määräyksistä välittäjiä vastaan. eBay kuitenkin väittää, että määräys tietojen säilytyspalvelun tarjoajaa vastaan voi koskea ainoastaan määrättyä ja selvästi yksilöityä yksittäistä sisältöä, kun taas muut osapuolet katsovat, että määräykset voivat käsittää toimenpiteitä tulevien loukkausten estämiseksi.

171. Perustavanlaatuinen haaste direktiivin 2004/48 tulkinnassa liittyy immateriaalioikeuksien liian tiukan ja liian löyhän täytäntöönpanon väliseen tasapainoon. Tätä

77 – On selvää, että tällä on yhteys siihen, miten loukkauksen käsitettä tulkitaan kansallisessa oikeudessa, vaikka direktiivin 2000/31 14 artiklan 1 kohdan a alakohdassa käytetyillä käsitteillä on oltava unionin oikeudessa itsenäinen merkitys, joka ei riipu kansallisen rikos- ja vahingonkorvausoikeuden käsitteistä. Esimerkiksi: onko kysymys yhdestä vai useasta loukkauksesta, jos A myy ilman tavaramerkin haltijan suostumusta i) samanlaisia tavaroita useille asiakkaille, ii) samalla tavaramerkillä suojattuja samankaltaisia mutta ei samanlaisia tavaroita tai iii) jos myyntitoiminta kestää tietyn ajan ja muodostuu erillisistä liiketoimista?

78 – High Court toteaa, että tätä säännöstä ei ole pantu erityisesti täytäntöön, koska voimassa olevan lainsäädännön katsottiin olevan sen mukainen. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin epäilee tämän johtopäätöksen oikeellisuutta.

tehtävää on verrattu Odysseuksen matkaan kahden hirviön, Skyllan ja Kharybdisin välissä. [79] Vaikka direktiiviä on mahdollista tulkita siten, että sen tavoitteena on vahvan tai heikon täytäntöönpanon ideologian toteuttaminen, kaikessa direktiivin 2004/48 tulkinnassa näyttäisi olevan tarpeen ottaa huomioon sen 3 artikla. Kyseisen artiklan mukaan direktiivissä 2004/48 asetetaan jäsenvaltioille yleinen velvoite säätää tarvittavat toimenpiteet, menettelyt ja oikeussuojakeinot teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet väärentämisestä ja laittomasta kopioinnista vastaavia vastaan. Näiden toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen on oltava riittävän varoittavia, mutta niillä on vältettävä luomasta esteitä lailliselle kaupankäynnille ja tarjottava takeita niiden väärinkäytön estämiseksi.

172. Direktiivin 2004/48 ydinsisällön muodostavat säännökset sisältyvät sen II lukuun (jonka otsikkona on ”Toimenpiteet, menettelyt ja oikeussuojakeinot”). Tässä luvussa on kaksi huomionarvoista jaksoa. Vaikka sekä 4 jaksossa (”Turvaamis- ja säilyttämistoimenpiteet” – 9 artikla) että 5 jaksossa (”Pääasiaa koskevasta tuomiosta johtuvat toimenpiteet”) mainitaan oikeudenloukkaajaa ja välittäjää vastaan käytettävissä olevat toimenpiteet, näistä jälkimmäinen eli 5 jakso on esillä olevan kysymyksen kannalta erityisen kiinnostava. Se sisältää 10 artiklan (korjaavat toimenpiteet), 11 artiklan (kieltotuomiot) ja 12 artiklan (vaihtoehtoiset toimenpiteet).

173. Direktiivin 11 artiklan kaksi ensimmäistä virkettä koskevat teollis- tai tekijänoikeuden *loukkaajaa* vastaan saatavissa olevia kieltotuomioita. Kolmannessa virkkeessä edellytetään, että tuomioistuimen määräystä on mahdollista hakea myös sellaista *välittäjää* vastaan, jonka palveluja kolmannet osapuolet käyttävät teollis- tai tekijänoikeuden loukkaamiseksi. Välittäjää vastaan annettavien määräysten laajuutta ei ole määritelty, mutta koska tämä kohta on lisätty täydentämään kahta ensimmäistä virkettä, mielestäni näitä kahta virkettä pitäisi käyttää kolmannen virkkeen tulkinnassa.

174. On syytä muistaa, että direktiivin 2004/48 11 artiklan ensimmäisessä virkkeessä edellytetään, että ”kun teollis- tai tekijänoikeuden loukkauksen toteava oikeuden päätös on tehty”, jäsenvaltioiden oikeusviranomaiset voivat antaa loukkaajaa vastaan määräyksen, jonka ”tarkoituksena on kieltää loukkauksen jatkaminen”. Tämän tekstin sanamuoto viittaisi loukkauksen konkreettiseen

79 – Ks. Norrgård, M., ”The Role Conferred on the National Judge by Directive 2004/48/EC on the Enforcement of Intellectual Property Rights”, *ERA Forum* 4/2005, s. 503.

toteamiseen ja siihen, että loukkaajaa estetään tulevaisuudessa jatkamasta tätä nimenomaista loukkausta.

175. Loukkaajaa vastaan saatavissa olevien määräysten luonteen osalta unionin lainsäädännössä näkyy edellytettävän, että oikeuden päätöksellä todettu loukkaus voidaan määräyksellä saada päättymään. Myös uusien loukkausten estäminen on mahdollista, vaikka direktiivissä käytetyt ilmaisut ovatkin siltä osin varovaisempia. Kun otetaan huomioon viittaus loukkauksen ”jatkamiseen”, varovaisempi kielenkäyttö ”uusien” loukkausten osalta ja suhteellisuusperiaate, tulkitsen kahta ensimmäistä virkettä siten, että unionin oikeudessa ei mennä niin pitkälle, että siinä edellytettäisiin, että tuomioistuimen määräys on mahdollista antaa loukkaajaa vastaan mahdollisesti tulevaisuudessa tapahtuvien uusien loukkausten estämiseksi. [80]

176. Välittäjien osalta direktiivin 2004/48 sanamuodon perusteella yksi mahdollinen tulkinta olisi se, että välittäjää vastaan unionin oikeuden perusteella saatavissa olevan määräyksen laajuuden ei pitäisi erota loukkaajaa vastaan saatavissa olevan määräyksen laajuudesta.

177. En kuitenkaan ole vakuuttunut tämän tulkinnan aiheellisuudesta.

178. Nähdäkseni direktiivin 2004/48 11 artiklan ensimmäisen virkkeen soveltaminen edellyttää, että loukkaaja tunnistetaan, minkä jälkeen tätä kielletään jatkamasta loukkausta. Kolmannessa virkkeessä ei kuitenkaan mainita ”loukkaajaa” vaan ainoastaan ”kolmas osapuoli”, joka käyttää välittäjän palveluja teollis- tai tekijänoikeuden loukkaamiseksi.

179. Tämän sanamuodon valinnalle on olemassa hyvä syy: voi olla tapauksia, erityisesti internetin toimintaympäristössä, joissa loukkaus on ilmeinen mutta loukkaajaa ei ole tunnistettu. Tiedetään, että kolmas osapuoli käyttää välittäjän palveluja teollis- tai tekijänoikeuden loukkaamiseksi mutta loukkaajan todellinen henkilöllisyys jää epäselväksi. Tällaisissa tapauksissa oikeudenhaltijan oikeusturva voi edellyttää määräyksen saamista sellaista välittäjää vastaan, jonka henkilöllisyys on tiedossa ja joka voidaan siten viedä oikeuteen ja joka voi estää loukkauksen jatkamisen.

180. Mielestäni unionin oikeudessa ei aseteta välittäjää vastaan annettavan määräyksen

80 – Ks. direktiivin 2004/48 johdanto-osan 22, 23, 24 ja 25 perustelukappale ja 11 artikla.

laajuuden tai sisällön osalta mitään erityisiä edellytyksiä direktiivin 2004/48 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tehokkuutta, varoittavuutta ja oikeasuhteisuutta koskevien edellytysten lisäksi.

181. Oikeasuhteisuutta koskeva edellytys estää mielestäni määräyksen antamisen välittäjää vastaan tavaramerkin minkä tahansa uusien loukkausten estämiseksi. En kuitenkaan näe direktiivissä 2004/48 mitään sellaista, mikä estäisi välittäjää vastaan annettavat määräykset, joissa sen edellytetään estävän paitsi tietyn loukkauksen jatkaminen myös saman tai samankaltaisen loukkauksen toistaminen tulevaisuudessa, jos tällaiset määräykset ovat kansallisen oikeuden mukaan mahdollisia. Ratkaisevaa on tietysti se, että välittäjä voi varmuudella tietää, mitä siltä edellytetään, eikä tuomioistuimen määräyksessä aseteta mahdottomia, suhteettomia tai lainvastaisia velvoitteita, kuten yleistä valvontavelvollisuutta.

182. Asianmukaisen rajoituksen määräysten laajuudelle voivat muodostaa samuutta koskevat kaksi edellytystä. Tämä merkitsee sitä, että tavaramerkkiä loukanneen kolmannen osapuolen pitäisi olla sama [81] ja loukatun tavaramerkin pitäisi olla sama kyseessä olevissa tapauksissa. Siten kieltotuomio voitaisiin antaa välittäjää vastaan sen estämiseksi, että tietty käyttäjä jatkaa tietyn tavaramerkin loukkausta tai toistaa sen. Tietoyhteiskunnan palvelun tarjoaja voisi noudattaa tällaista kieltotuomiota yksinkertaisesti sulkemalla kyseisen käyttäjän asiakastilin. [82]

81 – Se, että tavaramerkkiä loukannut kolmas osapuoli olisi sama, merkitsisi ensisijaisesti samaa henkilöllisyyttä, joka perustuu palvelun tarjoajan järjestelmässä olevaan käyttäjätunnukseen, jos sellainen on. Lisäksi palvelun tarjoajalta voidaan edellyttää kohtuullisia toimenpiteitä useiden käyttäjätunnusten taakse kätkeytyvän käyttäjän todellisen henkilöllisyyden paljastamiseksi. Tämä ei merkitsisi direktiivin 2000/31 15 artiklan 1 kohdassa kiellettyä yleistä valvontavelvollisuutta vaan hyväksyttävää erityistä valvontavelvollisuutta.

82 – Ks. myös kolme saksalaista tapausta, jotka tunnetaan yleisesti nimillä ”Internethuutokauppa I, II ja III”, BGH I ZR 304/01, 11.3.2004; BGH I ZR 35/04, 19.4.2007 ja BGH I ZR 73/05, 30.4.2008. Kyseisten tuomioiden mukaan sähköisen markkinapaikan ylläpitäjiin on sovellettava direktiivin 2000/31 14 artiklassa tarkoitettua vastuuvapautta. Niissä muotoillaan kuitenkin ylläpitäjiä vastaan annettaville kieltotuomioille laajat kriteerit, jotka voivat soveltamisalansa osalta aiheuttaa joitakin yhteensopivuusongelmia direktiivin 2000/31 kanssa.

XI Ratkaisuehdotus

183. Ehdotan, että unionin tuomioistuin vastaa High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionin esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

”1) Silloin kun hajuvesi- ja kosmetiikkanäytteitä ja näytepulloja, joita ei ole tarkoitettu myytäviksi kuluttajille, toimitetaan veloituksetta tavaramerkin haltijan hyväksymille jälleenmyyjille, näitä tavaroita ei saateta markkinoille jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan 1 kohdassa ja yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

2), 3) ja 4) Tavaramerkin haltija voi vastustaa pakkauksettomien tuotteiden laskemista uudelleen liikkeelle direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen N:o 40/94 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla, kun hajuvesistä ja kosmeettisista valmisteista on poistettu ulkopäällykset ilman tavaramerkin haltijan suostumusta, jos ulkopäällysten poistamisen seurauksena tuotteissa ei ole kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27.7.1976 annetun neuvoston direktiivin 76/768/ETY 6 artiklan 1 kohdassa edellytettyjä tietoja tai jos päällysteiden poistamista voidaan sellaisenaan pitää tavaroiden muuttamisena tai huonontamisena siitä, millaisia ne ovat alun perin olleet, tai jos uudelleen liikkeelle laskeminen vahingoittaa tai todennäköisesti vahingoittaa tavaroiden tuotekuvaa ja siten tavaramerkin mainetta. Pääasian olosuhteissa tämän vaikutuksen olemassaolo voidaan olettaa, jollei tarjous koske myyjän selvästi muutoin kuin elinkeinotoiminnassa kaupan pitämää yksittäistä tuotetta tai muutamaa tuotetta.

5) Jos elinkeinonharjoittaja, joka ylläpitää sähköistä markkinapaikkaa, ostaa hakukoneoperaattorilta oikeuden käyttää avainsanana merkkiä, joka on sama kuin rekisteröity tavaramerkki, jolloin merkki näkyy hakukoneen käyttäjälle sponsoroidussa linkissä, joka johtaa sähköisen markkinapaikan ylläpitäjän verkkosivuille, merkin näkyminen sponsoroidussa linkissä merkitsee direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua merkin 'käyttöä'.

6) Jos edellä viidennessä kysymyksessä tarkoitetun sponsoroidun linkin napsauttaminen johtaa käyttäjän suoraan sellaisten tavaroiden mainoksiin tai myyntitarjouksiin, jotka ovat samoja kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, sellaisen merkin perusteella, jonka muut osapuolet, joista osa loukkaa tavaramerkkiä ja osa ei kyseisten tavaroiden tyypin mukaan, ovat asettaneet verkkosivuille, tämä merkitsee sitä, että sähköisen markkinapaikan ylläpitäjä käyttää merkkiä tavaramerkkiä loukkaavia tavaroita 'varten' direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla, mutta käytöllä ei ole kielteisiä vaikutuksia tavaramerkin tehtäviin, jos järkevä keskivertokuluttaja ymmärtää sponsoroituun linkkiin sisältyvien tietojen perusteella sähköisen markkinapaikan ylläpitäjän tallentavan järjestelmäänsä kolmansien osapuolten mainoksia tai myyntitarjouksia.

7) Jos sähköisellä markkinapaikalla kaupan pidettyjä tavaroita ei ole vielä saatettu markkinoille Euroopan talousalueella tavaramerkin haltijan toimesta tai sen suostumuksella, kansallisen tavaramerkin tai yhteisön tavaramerkin antaman yksinoikeuden soveltamiseksi on kuitenkin riittävää osoittaa, että mainonta on kohdistettu kuluttajille alueella, jolla tavaramerkki saa suojaa.

8) Jos tavaramerkin haltijan riitauttama käyttö tarkoittaa merkin näkymistä sähköisen markkinapaikan ylläpitäjän verkkosivuilla eikä sponsoroidussa linkissä hakukoneoperaattorin verkkosivuilla, sähköisen markkinapaikan ylläpitäjä ei käytä

merkkiä tavaramerkkiä loukkaavia tavaroita 'varten' direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

9 a) Edellä viidennessä kysymyksessä tarkoitettu käyttö ei muodostu tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8.6.2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 'palvelun vastaanottajan toimittamien tietojen tallentamisesta' sähköisen markkinapaikan ylläpitäjän toimesta tai sisällä sitä, kun taas kuudennessa kysymyksessä tarkoitettu käyttö voi muodostua tällaisesta tallentamisesta tai sisältää sen.

9 b) Jos käyttö ei muodostu yksinomaan direktiivin 2000/31 14 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvista toiminnoista mutta sisältää tällaisia toimintoja, sähköisen markkinapaikan ylläpitäjä on vapautettu vastuusta siltä osin kuin käyttö muodostuu tällaisesta toiminnasta, mutta tällaisesta käytöstä voidaan määrätä maksettavaksi vahingonkorvausta tai muuta korvausta kansallisen oikeuden perusteella vastuun piiriin kuuluvien toimintojen vuoksi.

9 c) Kysymyksessä on direktiivin 2000/31 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 'tosiasiallinen tieto' laittomasta toiminnasta tai laittomista tiedoista tai tosiasioiden tai olosuhteiden 'tiedossa' oleminen, kun sähköisen markkinapaikan ylläpitäjällä on tieto siitä, että tavaroita on mainostettu, pidetty kaupan ja myyty sen verkkosivuilla siten, että rekisteröityä tavaramerkkiä on loukattu, ja että sama verkkosivujen käyttäjä todennäköisesti jatkaa tämän rekisteröidyn tavaramerkin loukkauksia samojen tai samankaltaisten tavaroiden osalta.

10) Jos kolmas osapuoli on käyttänyt verkkosivujen ylläpitäjän kaltaisen välittäjän palveluja loukatakseen rekisteröityä tavaramerkkiä, teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY 11 artiklassa edellytetään, että jäsenvaltiot varmistavat, että tavaramerkin haltija voi saada välittäjää vastaan tehokkaan, varoittavan ja oikeasuhteisen tuomioistuimen määräyksen sen estämiseksi, että tämä kolmas osapuoli jatkaa tätä loukkausta tai toistaa sen. Tällaisia määräyksiä koskevat edellytykset ja menettelyt määritellään kansallisessa lainsäädännössä."