Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

13 päivänä heinäkuuta 2017*

Ennakkoratkaisupyyntö – Tuomioistuimen toimivalta siviili- ja kauppaoikeuden alalla – Asetus (EY) N:o 44/2001 – Immateriaalioikeudet – Yhteisömalli – Asetus (EY) N:o 6/2002 – 81 ja 82 artikla – Kanne sen vahvistamiseksi, että loukkausta ei ole tapahtunut – Yhteisömalleja käsittelevän sen jäsenvaltion tuomioistuimen toimivalta, jonka alueella vastaajalla on kotipaikka

Asiassa C-433/16,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Corte suprema di cassazione (kassaatiotuomioistuin, Italia) on esittänyt 5.4.2016 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 3.8.2016, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Bayerische Motoren Werke AG

vastaan

Acacia Srl,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

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

julkisasiamies: Y. Bot,

kirjaaja: A. Calot Escobar,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— Bayerische Motoren Werke AG, edustajinaan L. Trevisan ja G. Cuonzo, avvocati,

— Acacia Srl, edustajinaan F. Munari, A. Macchi ja M. Esposito, avvocati,

— Italian hallitus, asiamiehenään G. Palmieri, avustajinaan S. Fiorentino ja M. Santoro, avvocati dello Stato,

— Euroopan komissio, asiamiehinään C. Cattabriga ja M. Wilderspin,

päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

* Oikeudenkäyntikieli: italia.

on antanut seuraavan

tuomion

1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 (EYVL 2001, L 12, s. 1) ja yhteisömallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 (EYVL 2002, L 3, s. 1) tulkintaa.

2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Bayerische Motoren Werke AG (jäljempänä BMW), jonka kotipaikka on München (Saksa), ja Acacia Srl, jonka kotipaikka on Eboli (Italia), ja joka koskee sen tuomioistuimen määrittämistä, joka on toimivaltainen käsittelemään Acacian BMW:tä vastaan nostaman kanteen.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Asetus N:o 44/2001

3 Asetuksella N:o 44/2001 korvattiin jäsenvaltioiden välisissä suhteissa tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden täytäntöönpanosta yksityisoikeuden alalla 27.9.1968 tehty yleissopimus (EYVL 1972, L 299, s. 32; jäljempänä Brysselin yleissopimus). Kyseinen asetus puolestaan korvattiin tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1215/2012 (EUVL 2012, L 351, s. 1). Viimeksi mainitun asetuksen 66 artiklan 1 kohdan mukaan sitä sovelletaan ”ainoastaan sellaisiin oikeudenkäynteihin, jotka on pantu vireille, sellaisiin virallisiin asiakirjoihin, jotka on laadittu tai rekisteröity virallisina asiakirjoina, ja sellaisiin tuomioistuimessa tehtyihin sovintoihin, jotka on hyväksytty tai tehty 10 päivänä tammikuuta 2015 tai sen jälkeen”.

4 Asetuksen N:o 44/2001 II luvun otsikko oli ”Toimivalta”, ja se sisälsi kymmenen jaksoa.

5 Tämän luvun 1 jakson otsikko oli ”Yleiset säännökset”, ja se sisälsi muun muassa kyseisen asetuksen 2 artiklan. Tämän artiklan, jossa toistettiin pääosin Brysselin yleissopimuksen 2 artiklan sanamuoto, 1 kohdassa säädettiin seuraavaa:

”Kanne henkilöä vastaan, jonka kotipaikka on jäsenvaltiossa, nostetaan hänen kansalaisuudestaan riippumatta tuon jäsenvaltion tuomioistuimissa, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.”

6 Asetuksen N:o 44/2001 kyseisen luvun 2 jakso, jonka otsikko oli ”Erityinen toimivalta”, sisälsi muun muassa asetuksen 5 artiklan. Tässä artiklassa toistettiin pääosin Brysselin yleissopimuksen 5 artiklan sanamuoto ja säädettiin seuraavaa:

”Jos henkilön kotipaikka on jäsenvaltiossa, häntä vastaan voidaan nostaa kanne toisessa jäsenvaltiossa:

– –

3) sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausta koskevassa asiassa sen paikkakunnan tuomioistuimessa, missä vahinko sattui tai saattaa sattua;

– –”

7 Asetuksen N:o 44/2001 saman luvun 6 jakson otsikko oli ”Yksinomainen toimivalta”, ja se sisälsi tämän asetuksen 22 artiklan. Tämän artikla, jossa toistettiin pääosin Brysselin yleissopimuksen 16 artiklan sanamuoto, kuului seuraavasti:

”Seuraavilla tuomioistuimilla on asianosaisten kotipaikasta riippumatta yksinomainen toimivalta:

– –

4) asiassa, joka koskee patentin, tavaramerkin, mallin tai muiden senkaltaisten tallettamista tai rekisteröintiä edellyttävien oikeuksien merkitsemistä rekisteriin tai oikeuksien pätevyyttä, sen jäsenvaltion tuomioistuimilla, missä tallettamista tai rekisteröintiä on pyydetty tai tallettaminen tai rekisteröinti on tapahtunut tai missä se yhteisön säädöksen tai kansainvälisen sopimuksen määräysten mukaan katsotaan tapahtuneeksi;

– –”

8 Asetuksen N:o 44/2001 II luvun 7 jakso, jonka otsikko oli ”Tuomioistuimen toimivaltaa koskeva sopimus”, sisälsi asetuksen 23 ja 24 artiklan.

9 Asetuksen 23 artiklan 1 kohta vastasi pääosin Brysselin yleissopimuksen 17 artiklaa, ja siinä säädettiin seuraavaa:

”Jos asianosaiset, joista ainakin yhden kotipaikka on jäsenvaltiossa, ovat sopineet, että jäsenvaltion tuomioistuimen tai tuomioistuinten on ratkaistava syntynyt riita tai tietystä oikeussuhteesta syntyvät vastaiset riidat, tuolla tuomioistuimella tai tuon jäsenvaltion tuomioistuimilla on toimivalta ratkaista asia. – –

– –”

10 Saman asetuksen 24 artiklassa toistettiin pääosin Brysselin yleissopimuksen 18 artiklan sanamuoto, ja se kuului seuraavasti:

”Sen toimivallan lisäksi, joka jäsenvaltion tuomioistuimella on tämän asetuksen muiden säännösten nojalla, tuomioistuin on toimivaltainen, jos vastaaja vastaa kyseisessä tuomioistuimessa. Tätä säännöstä ei kuitenkaan sovelleta, jos vastaaja on vastannut kiistääkseen toimivallan tai jos toinen tuomioistuin 22 artiklan mukaan on yksinomaisesti toimivaltainen.”

11 Asetuksen N:o 44/2001 II luvun 9 jakso, jonka otsikko oli ”Vireilläolo ja samassa yhteydessä käsiteltävät kanteet”, sisälsi asetuksen 27 artiklan. Tässä artiklassa säädettiin seuraavaa:

”1. Jos eri jäsenvaltioiden tuomioistuimissa nostetaan samojen asianosaisten välillä samaa asiaa koskevia kanteita, muiden tuomioistuinten kuin sen, jossa kanne on ensin nostettu, on omasta aloitteestaan keskeytettävä asian käsittely, kunnes on ratkaistu, että tuomioistuin, jossa kanne on ensin nostettu, on toimivaltainen.

2. Kun on ratkaistu, että se tuomioistuin, jossa kanne on ensin nostettu, on toimivaltainen, tulee muiden tuomioistuinten tuon tuomioistuimen toimivallan vuoksi jättää asia tutkimatta.”

12 Tässä 9 jaksossa oli myös saman asetuksen 28 artikla, jonka sanamuoto oli seuraava:

”1. Jos eri jäsenvaltioiden tuomioistuimissa vireillä olevat kanteet liittyvät toisiinsa, tuomioistuin, jossa kanne on myöhemmin nostettu, voi keskeyttää asian käsittelyn.

2. Jos nämä kanteet ovat vireillä alimmassa oikeusasteessa, mikä tahansa tuomioistuin, jossa kanne on nostettu myöhemmin, voi asianosaisen pyynnöstä myös jättää asian tutkimatta, jos tuomioistuin, jossa kanne on ensin nostettu, on toimivaltainen tutkimaan kyseiset kanteet ja niiden yhdistäminen on tämän tuomioistuimen lain mukaan sallittua.

3. Tätä artiklaa sovellettaessa katsotaan kanteiden liittyvän toisiinsa silloin, kun niiden välillä on niin läheinen yhteys, että kanteiden käsitteleminen ja ratkaiseminen yhdessä näyttää tarpeelliselta, jotta kanteiden käsitteleminen eri oikeudenkäynneissä ei johtaisi ristiriitaisiin tuomioihin.”

13 Asetuksen N:o 44/2001 VII luvun otsikko oli ”Asetuksen suhde muihin säännöksiin”. Se sisälsi muun muassa tämän asetuksen 67 artiklan, jonka sanamuoto oli seuraava:

”Tämä asetus ei vaikuta sellaisten säännösten soveltamiseen, joilla säännellään tuomioistuinten toimivaltaa tai tuomioiden tunnustamista taikka täytäntöönpanoa erityisillä oikeudenaloilla ja jotka sisältyvät Euroopan yhteisöjen toimielinten antamiin säädöksiin tai näiden säädösten täytäntöönpanemiseksi yhdenmukaistettuun kansalliseen lainsäädäntöön.”

Asetus N:o 6/2002

14 Asetuksen N:o 6/2002 19 artikla sisältyy asetuksen II osastoon, jonka otsikko on ”Mallioikeus”. Tämän artiklan otsikko on ”Yhteisömallin antamat oikeudet”, ja sen 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Rekisteröity yhteisömalli antaa haltijalleen yksinoikeuden käyttää mallia ja estää kolmatta osapuolta käyttämästä sitä ilman haltijan lupaa. Edellä mainittu käyttö käsittää erityisesti sellaisen tuotteen, johon kyseinen malli sisältyy tai johon sitä sovelletaan, valmistamisen, tarjoamisen, markkinoille saattamisen, maahantuonnin, maastaviennin tai käytön sekä tällaisen tuotteen varastoinnin näihin tarkoituksiin.”

15 Tämän asetuksen IX osaston otsikko on ”Yhteisömalleja koskevia oikeudenkäyntejä koskeva toimivalta ja menettely”. Tämä osasto sisältää muun muassa kyseisen asetuksen 79–82 artiklan.

16 Asetuksen 79 artiklassa, jonka otsikko on ”[Brysselin] yleissopimuksen soveltaminen”, säädetään seuraavaa:

”1. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, yhteisömalleja koskeviin menettelyihin – – sovelletaan [Brysselin yleissopimusta] – –.

– –

3. Jäljempänä 81 artiklassa tarkoitetuista kanteista ja vaatimuksista johtuvien menettelyjen osalta:

a) ei sovelleta [Brysselin] yleissopimuksen 2 ja 4 artiklaa, 5 artiklan 1, 3, 4 ja 5 kohtaa, 16 artiklan 4 kohtaa eikä 24 artiklaa;

b) [Brysselin] yleissopimuksen 17 ja 18 artiklaa sovelletaan tämän asetuksen 82 artiklan 4 kohdassa säädetyin rajoituksin;

– –”

17 Asetuksen N:o 6/2002 80 artiklan, jonka otsikko on ”Yhteisömalleja käsittelevät tuomioistuimet”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Jäsenvaltiot nimeävät alueellaan mahdollisimman rajoitetun määrän kansallisia ensimmäisen ja toisen asteen tuomioistuimia (yhteisömalleja käsittelevät tuomioistuimet), joiden tehtävänä on hoitaa niille tällä asetuksella osoitetut tehtävät.”

18 Tämän asetuksen 81 artiklassa, jonka otsikko on ”Loukkausta ja mitättömyyttä koskeva toimivalta”, säädetään seuraavaa:

”Yhteisömalleja käsittelevillä tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta käsitellä seuraavat kanteet:

a) yhteisömallien loukkauskanteet ja – jos kansallinen laki ne sallii – tällaista uhkaa koskevat kanteet;

b) kanteet, joilla halutaan vahvistettavaksi, ettei yhteisömallin loukkausta ole tapahtunut, jos kansallinen laki ne sallii;

c) rekisteröimättömän yhteisömallin mitättömyyttä koskevat kanteet;

d) yhteisömallin mitättömyyttä koskevat vastakanteet, jotka on nostettu a alakohdassa tarkoitettujen kanteiden yhteydessä.”

19 Mainitun asetuksen 82 artiklassa, jonka otsikko on ”Kansainvälinen toimivalta”, säädetään seuraavaa:

”1. Jollei tämän asetuksen säännöksistä sekä 79 artiklan nojalla sovellettavista [Brysselin] yleissopimuksen määräyksistä muuta johdu, 81 artiklassa tarkoitetuista kanteista ja vaatimuksista johtuvat menettelyt käydään sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jonka alueella vastaajalla on kotipaikka tai, jos tällä ei ole kotipaikkaa jossakin jäsenvaltiossa, sen jäsenvaltion tuomioistuimessa, jossa tällä on liike.

2. Jos vastaajalla ei ole kotipaikkaa eikä liikettä jonkin jäsenvaltion alueella, nämä menettelyt käydään sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jonka alueella kantajalla on kotipaikka tai, jos tällä ei ole kotipaikkaa jossakin jäsenvaltiossa, sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jossa tällä on liike.

3. Jollei vastaajalla eikä kantajalla ole tällaista kotipaikkaa tai liikettä, nämä menettelyt käydään sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jonka alueella [Euroopan unionin teollisoikeuksien] viraston [(EUIPO)] kotipaikka sijaitsee.

4. Sen estämättä mitä 1, 2 ja 3 kohdassa säädetään:

a) [Brysselin] yleissopimuksen 17 artiklaa sovelletaan, jos osapuolet sopivat, että jokin toinen yhteisömalleja käsittelevä tuomioistuin on toimivaltainen;

b) [Brysselin] yleissopimuksen 18 artiklaa sovelletaan, jos vastaaja saapuu muuhun yhteisömalleja käsittelevään tuomioistuimeen.

5. Edellä 81 artiklan a ja d [ala]kohdassa tarkoitetuista kanteista ja vaatimuksista johtuvat menettelyt voidaan myös käydä sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jonka alueella loukkauksen käsittävä toimi on tapahtunut tai ollut vaarassa tapahtua.”

20 Saman asetuksen XII osastoon, jonka otsikko on ”Loppusäännökset”, sisältyy asetuksen 110 artikla, jonka otsikko on ”Siirtymäsäännös” ja jonka 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Kunnes tähän asetukseen komission ehdotuksesta tehtävät muutokset tulevat voimaan, yhteisömalliin perustuvaa suojaa ei ole mallilla, joka on osa moniosaista tuotetta, jota käytetään 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla kyseisen moniosaisen tuotteen korjaamiseen sen alkuperäisen ulkoasun palauttamiseksi.”

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

21 Acacia valmistaa ja markkinoi metallisia vanteita autonrenkaisiin. Kuten unionin tuomioistuimen käytössä olevasta asiakirja-aineistosta käy ilmi, nämä vanteet ovat jäljennöksiä autonvalmistajien valmistamista metallivanteista ja niitä markkinoidaan WSP Italy -merkillä, jonka kirjainosa WSP vastaa sanoja ”Wheels Spare Parts” (jäljempänä replikavanteet).

22 Koska autonvalmistajien valmistamat vanteet on rekisteröity yhteisömalleiksi, Acacia katsoo, että replikavanteet kuuluvat asetuksen N:o 6/2002 110 artiklan 1 kohdassa säädetyn ”korjaamislausekkeen” soveltamisalaan.

23 Kannekirjelmällä, joka väitetään annetun tiedoksi 21.1.2013, Acacia haastoi BMW:n Tribunale di Napoliin (Napolin tuomioistuin, Italia) ja vaati tuomioistuinta toteamaan, että BMW:n autonvanteisiin liittyvää yhteisömallia ei ollut loukattu ja että BMW oli käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa ja syyllistynyt vilpilliseen kilpailuun. Acacia vaati lisäksi, että BMW velvoitettaisiin lopettamaan kaikki toiminta, joka vaikeutti replikavanteiden markkinointia.

24 BMW vastasi asiassa toimittamalla vastineen mainittuun tuomioistuimeen. Se esitti tässä vastineessa alustavasti väitteitä, joiden mukaan kannekirjelmää ja Acacian edustajan valtakirjaa ei ollut annettu tiedoksi tai tiedoksianto oli pätemätön. Toissijaisesti mutta edelleen alustavasti BMW vetosi myös Italian tuomioistuinten toimivallan puuttumiseen. Edelliseen nähden toissijaisesti, mikäli nämä väitteet hylättäisiin, BMW vaati Acacian vaatimusten hylkäämistä tosiseikkojen perusteella ja oikeudellisesti perusteettomina.

25 BMW totesi tässä vastineessaan muun muassa seuraavaa:

”BMW, – – yksinkertaisena menettelyllisenä seurauksena siitä, että se on vastaanottanut asiakirjan, jolla väitetään olevan merkitystä tuomioistuinmenettelyssä, ja välttääkseen sen, että se todetaan poissaolevaksi, toimittaa tämän asiakirjan yksinomaan väittääkseen yhtäältä, että Acacia ei ole toimittanut tiedoksiantoa, ja toisaalta, että siinä erittäin epätodennäköisessä tapauksessa, että tuomioistuin katsoisi kanteen asianmukaisesti nostetuksi, Italian tuomioistuimelta puuttuu toimivalta käsitellä Acacian nostama kanne ja tämä toimivalta on Saksan tuomioistuimilla.”

26 Tribunale di Napoli vahvisti 27.5.2014 pidetyssä istunnossa määräajat menettelyllisiä kysymyksiä koskevien täydentävien kirjelmien esittämiselle.

27 BMW pyysi 3.10.2014 ennakkoratkaisua pyytäneessä tuomioistuimessa eli Corte suprema di cassazionessa (kassaatiotuomioistuin, Italia), että Tribunale di Napolissa vireillä olevaa asiaa koskeva tuomioistuimen toimivaltaa koskeva kysymys ratkaistaisiin ensin. Se toisti kantansa, jonka mukaan Italian tuomioistuimilta puuttui toimivalta käsitellä Acacian nostama kanne. Viimeksi mainittu puolestaan katsoi, että BMW oli hiljaisesti hyväksynyt Italian tuomioistuinten toimivallan, koska esitettyään Tribunale di Napolissa väitteen, joka koski sitä, että kannekirjelmää ja Acacian edustajan valtakirjaa ei ollut annettu tiedoksi tai tiedoksianto oli pätemätön, BMW oli esittänyt Italian tuomioistuinten toimivallan puuttumista koskevan väitteen vain toissijaisena.

28 Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen procuratore generale esitti 4.3.2015 ehdotuksensa, jonka mukaan Italian tuomioistuimilla ei ole toimivaltaa.

29 Tässä tilanteessa Corte suprema di cassazione päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Voidaanko asetuksen N:o 44/2001 24 artiklan nojalla sitä, että kansallisen tuomioistuimen, jossa asia on käsiteltävänä, toimivalta on kiistetty oikeudenkäyntiväitteellä, joka on esitetty muiden vastaavien väitteiden jälkeen mutta ennen pääasiassa vastaamista, tulkita siten, että toimivalta on hyväksytty?

2) Onko sitä, että asetuksen N:o 6/2002 82 artiklan 4 kohdassa ei säädetä negatiivisten vahvistuskanteiden osalta vaihtoehtoisista oikeuspaikoista tämän asetuksen 82 artiklan 1 kohdassa säädetylle vastaajan kotipaikalle, tulkittava siten, että tämä merkitsee yksinomaisen toimivallan antamista näiden kanteiden osalta?

3) Onko [toisen] kysymyksen ratkaisemiseksi käytettävä lähtökohtana myös asetuksen N:o 44/2001 yksinomaista toimivaltaa koskevien säännösten tulkintaa, ja erityisesti sen 22 artiklaa, jossa vahvistetaan yksinomaisen toimivallan tilanteet, joihin kuuluvat patentin, tavaramerkin ja mallin rekisteröintiä ja mitätöintiä koskevat asiat mutta eivät negatiiviset vahvistuskanteet, sekä 24 artiklaa, jossa säädetään vastaajan mahdollisuudesta hyväksyä jokin muu oikeuspaikka muissa kuin niissä tapauksissa, joissa tuomioistuimella on toimivalta asetuksen muiden säännösten nojalla, ja vahvistetaan näin sen tuomioistuimen toimivalta, jossa kantaja on pannut kanteen vireille?

4) Onko näkemys, joka on ilmaistu unionin tuomioistuimen asiassa C-133/11 25.10.2012 antamalla tuomiolla [Folien Fischer ja Fofitec (EU:C:2012:664)] asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohdan sovellettavuudesta sovellettavissa yleisesti ja ehdottomasti jokaiseen deliktiin perustuvan vastuun puuttumista koskevaan negatiiviseen vahvistuskanteeseen myös silloin, kun kyseessä on kanne, jolla vaaditaan sen vahvistamista, että yhteisömallin loukkausta ei ole tapahtunut, ja onko tässä tapauksessa siis sovellettava asetuksen N:o 6/2002 81 artiklassa säädettyä oikeuspaikkaa vai asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohdassa säädettyä oikeuspaikkaa, vai onko kantajan tehtävänä valita jompikumpi mahdollisista oikeuspaikoista?

5) Voidaanko siinä tapauksessa, että määräävän aseman väärinkäyttöä ja vilpillistä kilpailua koskevia vaatimuksia esitetään sellaisen yhteisömalleja koskevan riidan yhteydessä, johon ne liittyvät, nämä vaatimukset käsitellä yhdessä negatiivisen vahvistuskanteen kanssa samassa tuomioistuimessa asetuksen N:o 44/2001 28 artiklan 3 kohdan laajan tulkinnan perusteella, koska niiden hyväksyminen edellyttää sitä, että viimeksi mainittu kanne hyväksytään ensin?

6) Koskevatko [edellisessä kysymyksessä] mainitut kaksi kannetta deliktiin perustuvaa vastuuta ja, mikäli tähän vastataan myöntävästi, voivatko ne vaikuttaa asetuksen N:o 44/2001 (5 artiklan 3 alakohta) tai asetuksen N:o 6/2002 sovellettavuuteen tuomioistuimen toimivallan osalta?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Ensimmäinen kysymys

30 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin kysyy ensimmäisellä kysymyksellään, onko asetuksen N:o 44/2001 24 artiklaa tulkittava siten, että ensimmäisessä vastineessa esitetty tuomioistuimen toimivallan puuttumista koskeva väite, joka on esitetty toissijaisesti muihin samassa vastineessa esitettyihin oikeudenkäyntiväitteisiin nähden, voidaan katsoa asiaa käsittelevän tuomioistuimen toimivallan hyväksymiseksi, joka näin ollen johtaa tämän artiklan mukaiseen oikeuspaikkasopimukseen.

31 Tästä on todettava yhtäältä, että asetuksen N:o 44/2001 24 artiklan ensimmäisessä virkkeessä säädetään toimivaltasäännöstä, joka perustuu siihen, että vastaaja vastaa asiassa, ja joka koskee kaikkia asioita, joissa asiaa käsittelevän tuomioistuimen toimivalta ei perustu tämän asetuksen muihin säännöksiin. Tätä säännöstä sovelletaan myös tapauksiin, joissa tuomioistuimen käsiteltäväksi on saatettu asia noudattamatta kyseisen asetuksen säännöksiä, ja tästä säännöksestä ilmenee, että vastaajan vastaamista asiassa voidaan pitää tuomioistuimen toimivallan hiljaisena hyväksymisenä eli sopimuksena toimivaltaisesta tuomioistuimesta (tuomio 20.5.2010, ČPP Vienna Insurance Group, C-111/09, EU:C:2010:290, 21 kohta ja tuomio 27.2.2014, Cartier parfums-lunettes ja Axa Corporate Solutions assurances, C-1/13, EU:C:2014:109, 34 kohta).

32 Toisaalta tämän asetuksen 24 artiklan toisessa virkkeessä säädetään kyseisen artiklan ensimmäisessä virkkeessä olevaa sääntöä koskevista poikkeuksista. Tässä toisessa virkkeessä säädetään erityisesti, että kyseessä ei ole hiljainen sopimus toimivaltaisesta tuomioistuimesta, jos vastaaja esittää väitteen tuomioistuimen toimivallan puuttumisesta ja ilmaisee näin tahtonsa siitä, ettei hän hyväksy tämän tuomioistuimen toimivaltaa (tuomio 20.5.2010, ČPP Vienna Insurance Group, C-111/09, EU:C:2010:290, 22 kohta ja tuomio 27.2.2014, Cartier parfums-lunettes ja Axa Corporate Solutions assurances, C-1/13, EU:C:2014:109, 35 kohta).

33 Unionin tuomioistuin on Brysselin yleissopimuksen 18 artiklaa, joka vastaa sisällöltään asetuksen N:o 44/2001 24 artiklaa, koskevaan oikeuskäytäntöönsä viitaten todennut jo aiemmin, että asiaa käsittelevän tuomioistuimen toimivallan riitauttaminen estää toimivaltaa koskevan sopimuksen, jos kantaja ja asiaa käsittelevä tuomioistuin voivat vastaajan ensimmäisestä puolustautumistoimesta lähtien ymmärtää, että vastaajan tarkoituksena on riitauttaa toimivalta. Asia on näin myös tilanteessa, jossa ensimmäinen puolustautumistoimi kattaa sekä tuomioistuimen toimivallan kiistämisen että riita-asian aineelliset vaatimukset (tuomio 27.2.2014, Cartier parfums-lunettes ja Axa Corporate Solutions assurances, C-1/13, EU:C:2014:109, 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

34 Tämän seurauksena se seikka, että vastaaja riitauttaa selvästi ensimmäisessä puolustautumistoimessaan asiaa käsittelevän tuomioistuimen toimivallan, estää asetuksen N:o 44/2001 24 artiklan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetun toimivaltaa koskevan sopimuksen, eikä merkitystä ole sillä, onko kyseinen riitautus tämän ensimmäisen puolustautumistoimen ainoa kohde vai ei.

35 Nyt käsiteltävässä asiassa se seikka, että BMW on Tribunale di Napolille toimittamassaan ensimmäisessä puolustautumistoimessa riitauttanut paitsi kyseisen tuomioistuimen toimivallan myös kannekirjelmän ja Acacian edustajan valtuutuksen tiedoksiannon sääntöjenmukaisuuden, ei muuta sitä tosiasiaa – jota ei edes ole kyseenalaistettu –, että BMW on nimenomaisesti ja täysin yksiselitteisesti riitauttanut kyseisen tuomioistuimen toimivallan tässä puolustautumistoimessaan. Kuten tämän tuomion 32 ja 33 kohdassa on huomautettu, asetuksen N:o 44/2001 24 artiklan toisen virkkeen tarkoituksena on estää toimivaltaa koskeva sopimus silloin, kun vastaaja esittää ensimmäisessä puolustautumistoimessaan, että se ei hyväksy asiaa käsittelevän tuomioistuimen toimivaltaa. Tätä säännöstä ei siis voida tulkita siten, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa, jossa tuomioistuimen toimivallan puuttumista koskeva oikeudenkäyntiväite on selvästi esitetty in limine litis,

tämä toimivallan nimenomainen riitautus olisi katsottava, kuten Acacia väittää, tämän toimivallan hiljaiseksi hyväksymiseksi sillä perusteella, että mainittu oikeudenkäyntiväite on esitetty vain toissijaisesti muihin in limine litis esitettyihin oikeudenkäyntiväitteisiin nähden.

36 Edellä esitetyn perusteella ensimmäiseen kysymykseen on vastattava, että asetuksen N:o 44/2001 24 artiklaa on tulkittava siten, että ensimmäisessä puolustautumistoimessa esitettyä tuomioistuimen toimivallan puuttumista koskevaa väitettä, joka on esitetty toissijaisesti muihin samassa puolustautumistoimessa esitettyihin oikeudenkäyntiväitteisiin nähden, ei voida katsoa asiaa käsittelevän tuomioistuimen toimivallan hyväksymiseksi, eikä se näin ollen johda tämän artiklan mukaiseen toimivaltaa koskevaan sopimukseen.

Toinen ja kolmas kysymys

37 Toisella ja kolmannella kysymyksellään, jotka on syytä käsitellä yhdessä, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin kysyy, onko asetuksen N:o 6/2002 82 artiklaa tulkittava siten, että tämän asetuksen 81 artiklan b alakohdassa tarkoitetut kanteet, joilla vaaditaan sen vahvistamista, että loukkausta ei ole tapahtunut, voidaan – jos vastaajalla on kotipaikka Euroopan unionin jäsenvaltiossa – saattaa ainoastaan tämän jäsenvaltion yhteisömalleja käsittelevien tuomioistuinten käsiteltäviksi.

38 Tästä on huomautettava aluksi, että riippumatta siitä periaatteesta, että asetusta N:o 44/2001 sovelletaan lähtökohtaisesti yhteisömallia koskeviin kanteisiin, kyseisen asetuksen tiettyjen säännösten soveltaminen asetuksen N:o 6/2002 81 artiklassa tarkoitetuista kanteista ja vaatimuksista johtuviin menettelyihin on suljettu pois jälkimmäisen asetuksen 79 artiklan 3 kohdan nojalla.

39 Kun otetaan huomioon tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen, asetuksen N:o 6/2002 80 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisömalleja käsittelevien tuomioistuinten toimivalta tutkia kyseisen asetuksen 81 artiklassa tarkoitetut kanteet ja vaatimukset perustuu samassa asetuksessa suoraan säädettyihin sääntöihin, joilla on lex specialis -luonne suhteessa asetuksessa N:o 44/2001 säädettyihin sääntöihin (ks. analogisesti tuomio 5.6.2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, 27 kohta ja tuomio 18.5.2017, Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, 26 kohta).

40 Lisäksi jo asetuksen N:o 6/2002 82 artiklan sanamuodosta käy ilmi, että 81 artiklan b alakohdassa tarkoitetut kanteet, joilla vaaditaan sen vahvistamista, että loukkausta ei ole tapahtunut, on, mikäli vastaajalla on kotipaikka Euroopan unionin jäsenvaltiossa, nostettava tämän jäsenvaltion yhteisömalleja käsittelevässä tuomioistuimessa, ellei ole olemassa asetuksen N:o 44/2001 23 tai 24 artiklassa tarkoitettua toimivaltasopimusta; viimeksi mainituilla säännöksillä on korvattu Brysselin yleissopimuksen 17 ja 18 artikla.

41 Lopuksi on todettava, että jollei vireilläolosta ja kanteiden yhdessä käsittelemisestä muuta johdu, mitään muuta asetuksen N:o 6/2002 säännökseen kuin sen 82 artiklaan tai muuta asetuksen N:o 44/2001 säännökseen kuin sen 23 tai 24 artiklaan sisältyvää tuomioistuimen toimivaltaa koskevaa sääntöä ei voida soveltaa asetuksen N:o 6/2002 81 artiklan b alakohdassa tarkoitettuihin kanteisiin, joilla vaaditaan sen vahvistamista, että loukkausta ei ole tapahtunut. Erityisesti asetuksen N:o 44/2001 22 artiklan 4 alakohdasta, jonka merkityksellisyyttä ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pohtii, on todettava, että tämän säännöksen, joka on korvannut Brysselin yleissopimuksen 16 artiklan 4 kohdan, soveltaminen asetuksen N:o 6/2002 81 artiklassa tarkoitetuista kanteista ja vaatimuksista johtuviin menettelyihin on poissuljettu tämän asetuksen 79 artiklan 3 kohdan a alakohdan nojalla.

42 Näin ollen toiseen ja kolmanteen kysymykseen on vastattava, että asetuksen N:o 6/2002 82 artiklaa on tulkittava siten, että kyseisen asetuksen 81 artiklan b alakohdassa tarkoitetut kanteet, joilla vaaditaan sen vahvistamista, että loukkausta ei ole tapahtunut, on, mikäli vastaajalla on kotipaikka Euroopan unionin jäsenvaltiossa, nostettava tämän jäsenvaltion yhteisömalleja käsittelevässä tuomioistuimessa,

ellei ole olemassa asetuksen N:o 44/2001 23 tai 24 artiklassa tarkoitettua toimivaltaa koskevaa sopimusta ja ellei mainituissa asetuksissa tarkoitetusta vireilläolosta tai kanteiden yhdessä käsittelemisestä muuta johdu.

Neljäs kysymys

43 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin kysyy neljännellä kysymyksellään, voidaanko asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohdan mukaista toimivaltasääntöä soveltaa asetuksen N:o 6/2002 81 artiklan b alakohdassa tarkoitettuihin kanteisiin, joilla vaaditaan sen vahvistamista, että loukkausta ei ole tapahtunut.

44 Tästä riittää, kun todetaan, että asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohta on korvannut Brysselin yleissopimuksen 5 artiklan 3 kohdan ja että tämän säännöksen soveltaminen asetuksen N:o 6/2002 81 artiklasta tarkoitetuista kanteista ja vaatimuksista johtuviin menettelyihin on suljettu pois tämän asetuksen 79 artiklan 3 kohdan a alakohdassa.

45 Asiassa Folien Fischer ja Fofitec 25.10.2012 annettu tuomio (C-133/11, EU:C:2012:664), johon ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin viittaa, on annettu tapauksessa, joka ei koskenut yhteisömallia. Näin ollen tämä oikeuskäytäntö ei millään tavalla ole ristiriidassa mainitussa 79 artiklan 3 kohdan a alakohdassa olevan poissulkemista koskevan säännön kanssa.

46 Näin ollen neljänteen kysymykseen on vastattava, että asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohdan mukaista toimivaltasääntöä ei sovelleta asetuksen N:o 6/2002 81 artiklan b alakohdassa kanteisiin, joilla vaaditaan sen vahvistamista, että loukkausta ei ole tapahtunut.

Viides ja kuudes kysymys

47 Viidennellä ja kuudennella kysymyksellään, jotka on syytä käsitellä yhdessä, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin kysyy, kuuluvatko määräävän markkina-aseman väärinkäytön ja vilpillisen kilpailun toteamista koskevat vaatimukset, jotka liittyvät kanteeseen, joilla vaaditaan sen vahvistamista, että yhteisömallin loukkausta ei ole tapahtunut, siltä osin kuin näiden vaatimusten hyväksyminen edellyttää tämän negatiivisen vahvistuskanteen hyväksymistä, asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohdan mukaisen toimivaltasäännön tai asetuksen N:o 6/2002 mukaisen toimivaltajärjestelmän soveltamisalaan. Mikäli katsotaan, että asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohdan mukaista toimivaltasääntöä sovelletaan tällaisiin määräävän markkina-aseman tai vilpillisen kilpailun toteamista koskeviin vaatimuksiin, kyseinen tuomioistuin tiedustelee lisäksi, onko mahdollista tulkita asetuksen N:o 44/2001 28 artiklassa mainittuja kanteiden yhdessä käsittelemistä koskevia sääntöjä laajentavasti niin, että kantaja voi halutessaan saattaa tällaisten vaatimusten käsittelemiseen mainitun 5 artiklan 3 alakohdan nojalla kansainvälisesti toimivaltaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi paitsi nämä vaatimukset myös yhteisömallia koskevan kanteen, joilla vaaditaan sen vahvistamista, että yhteisömallin loukkausta ei ole tapahtunut.

48 Mahdollisuudesta soveltaa asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohdan mukaista toimivaltasääntöä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiseen tapaukseen on todettava, että ennakkoratkaisukysymyksistä ja ennakkoratkaisupyynnössä olevista selityksistä käy ilmi, että nyt käsiteltävässä asiassa vain asetuksen N:o 6/2002 81 artiklan b alakohdassa tarkoitetun kanteen, jolla vaaditaan sen vahvistamista, että yhteisömallin loukkausta ei ole tapahtunut, perusteltavuutta koskevalla ensin tehtävällä päätöksellä voidaan määrittää se, voidaanko määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä ja vilpillistä kilpailua koskevat kanteet mahdollisesti hyväksyä.

49 Tästä on todettava, että kun määräävän markkina-aseman väärinkäytön ja vilpillisen kilpailun toteamista koskevat vaatimukset esitetään kanteen, jolla vaaditaan sen vahvistamista, että yhteisömallin loukkausta ei ole tapahtunut, yhteydessä ja niissä pääasiallisesti moititaan kyseisen yhteisömallin

haltijaa siitä, että tämä on vastustanut sitä, että negatiivisen vahvistuskanteen nostaja valmistaa kyseisen mallin jäljennöksiä, toimivaltaisen tuomioistuimen määrittämisen on perustuttava koko oikeusriidan osalta asetuksella N:o 6/2002 käyttöönotettuun toimivaltajärjestelmään, sellaisena kuin sitä on tulkittu ensimmäiseen, toiseen, kolmanteen ja neljänteen ennakkoratkaisukysymykseen annetuissa vastauksissa.

50 On nimittäin niin, että tällaisessa tilanteessa nämä vaatimukset perustuvat kanteessa, jolla vaaditaan sen vahvistamista, että yhteisömallin loukkausta ei ole tapahtunut, esitettyyn väitteeseen, jonka mukaan jäljennösten valmistaminen ei ole loukkaus, minkä vuoksi yhteisömallin haltijan on hyväksyttävä näiden jäljitelmien taholta tulevaa kilpailua. Toimivaltaisen tuomioistuimen määrittäminen näissä olosuhteissa asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohdassa olevan säännön perusteella vaarantaisi asetuksen N:o 6/2002 79 artiklan 3 kohdan a alakohdan tehokkaan vaikutuksen; tämän alakohdan tarkoituksena on nimenomaisesti sulkea pois tämä sääntö erityisesti niissä oikeusriidoissa, joissa asianosaisina ovat jäljennöksien valmistajat ja yhteisömallien haltijat ja jotka koskevat sitä, onko yhteisömallin haltijalla oikeus kieltää kyseessä olevien jäljennöksien valmistus.

51 Edellä esitetyn perusteella ei ole syytä tutkia näitä kysymyksiä siltä osin kuin ne koskevat asetuksen N:o 44/2001 28 artiklan tulkintaa.

52 Näin ollen viidenteen ja kuudenteen kysymykseen on vastattava, että asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohdan mukaista toimivaltasääntöä ei sovelleta määräävän markkina-aseman väärinkäytön ja vilpillisen kilpailun toteamista koskeviin vaatimuksiin, jotka liittyvät kanteeseen, jolla vaaditaan sen vahvistamista, että yhteisömallin loukkausta ei ole tapahtunut, siltä osin kuin näiden vaatimusten hyväksyminen edellyttää tämän negatiivisen vahvistuskanteen hyväksymistä.

Oikeudenkäyntikulut

53 Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) **Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 24 artiklaa on tulkittava siten, että ensimmäisessä puolustautumistoimessa esitettyä tuomioistuimen toimivallan puuttumista koskevaa väitettä, joka on esitetty toissijaisesti muihin samassa puolustautumistoimessa esitettyihin oikeudenkäyntiväitteisiin nähden, ei voida katsoa asiaa käsittelevän tuomioistuimen toimivallan hyväksymiseksi, eikä se näin ollen johda tämän artiklan mukaiseen toimivaltaa koskevaan sopimukseen.**

2) **Yhteisömallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 82 artiklaa on tulkittava siten, että kyseisen asetuksen 81 artiklan b alakohdassa tarkoitetut kanteet, joilla vaaditaan sen vahvistamista, että loukkausta ei ole tapahtunut, on, mikäli vastaajalla on kotipaikka Euroopan unionin jäsenvaltiossa, nostettava tämän jäsenvaltion yhteisömalleja käsittelevässä tuomioistuimessa, ellei ole olemassa asetuksen N:o 44/2001 23 tai 24 artiklassa tarkoitettua toimivaltaa koskevaa sopimusta ja ellei mainituissa asetuksissa tarkoitetusta vireilläolosta tai kanteiden yhdessä käsittelemisestä muuta johdu.**

3) **Asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohdan mukaista toimivaltasääntöä ei sovelleta asetuksen N:o 6/2002 81 artiklan b alakohdassa kanteisiin, joilla vaaditaan sen vahvistamista, että loukkausta ei ole tapahtunut.**

4) **Asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohdan mukaista toimivaltasääntöä ei sovelleta määräävän markkina-aseman väärinkäytön ja vilpillisen kilpailun toteamista koskeviin vaatimuksiin, jotka liittyvät kanteeseen, jolla vaaditaan sen vahvistamista, että yhteisömallin loukkausta ei ole tapahtunut, siltä osin kuin näiden vaatimusten hyväksyminen edellyttää tämän negatiivisen vahvistuskanteen hyväksymistä.**

Allekirjoitukset