UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (seitsemäs jaosto)

4 päivänä helmikuuta 2016*

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

Asiassa C-163/15,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Oberlandesgericht Düsseldorf (ylin alueellinen tuomioistuin, Düsseldorf, Saksa) on esittänyt 31.3.2015 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 9.4.2015, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Youssef Hassan

vastaan

Breiding Vertriebsgesellschaft mbH,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (seitsemäs jaosto),

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

julkisasiamies M. Wathelet

kirjaaja: A. Calot Escobar,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— Breiding Vertriebsgesellschaft mbH, edustajanaan Rechtsanwältin K. Schulze Horn,

— Saksan hallitus, asiamiehinään T. Henze ja J. Kemper,

— Puolan hallitus, asiamiehenään B. Majczyna,

— Euroopan komissio, asiamiehinään J. Samnadda ja T. Scharf,

kuultuaan julkisasiamiehen 17.12.2015 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

tuomion

1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1; jäljempänä asetus) 23 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen tulkintaa.

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

Asiaa koskevat oikeussäännöt

3 Asetuksen johdanto-osan 11 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

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

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

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

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

– –

5. Yhden osapuolen pyynnöstä luovutus merkitään rekisteriin ja julkaistaan.

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

– –”

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

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

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

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

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

– –

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

4. Käyttöluvan haltijat ovat oikeutettuja yhtymään yhteisön tavaramerkin haltijan aloittamaan loukkausta koskevaan oikeudelliseen toimenpiteeseen saadakseen korvauksen kärsimistään haitoista.

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

7 Asetuksen 23 artiklassa, jonka otsikko on "Oikeusvaikutukset suhteessa kolmansiin", säädetään seuraavaa:

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

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

_ _"

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

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

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

10 Ensimmäisten tarjousten ja sellaisen varoituksen jälkeen, jonka lähetti tavaramerkin ARKTIS tuolloisen käyttöluvan haltijana ollut yhtiö, Hassan allekirjoitti 3.2.2010 asiakirjan, jonka otsikkona oli "pidättäytymissitoumus", jolla hän sitoutui olemaan käyttämättä vuodevaatteissa merkkiä Arktis, tai muuten hänelle määrättäisiin käyttöluvan haltijan harkinnan mukaan määräytyvä uhkasakko.

11 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin, jonka käsiteltäväksi Breiding asian saattoi, totesi, että edellä mainittu sitoumussopimus oli pätevä, määräsi Hassanin antamaan tietoja ja vetämään tavaramerkkiä loukkaavat tuotteet pois myynnistä ja hävittämään ne sekä velvoitti tämän maksamaan vahingonkorvausta.

12 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin, johon Hassan valitti edellä mainitusta ratkaisusta, katsoo, että valituksen menestyminen riippuu siitä, voiko Breiding, jolla käyttölupasopimuksen mukaan on asetuksen 22 artiklan 3 kohdassa edellytetty tavaramerkin haltijan suostumus, ryhtyä toimiin kyseiseen tavaramerkkiin kohdistuvan loukkauksen vuoksi, vaikkei käyttölupaa ole merkitty rekisteriin.

13 Edellä mainittu tuomioistuin toteaa katsoneensa aikaisemmassa ratkaisussa, että asetuksen 23 artiklan 1 kohdan ensimmäinen virke koskee yksinomaan vilpittömässä mielessä tapahtunutta saantoa. Se huomauttaa, että kyseisen säännöksen, jossa todetaan yleisesti, että asetuksen 17, 19 ja 22 artiklassa tarkoitetuilla yhteisön tavaramerkkiä koskevilla oikeustoimilla on oikeusvaikutuksia suhteessa kolmansiin kaikissa jäsenvaltioissa vasta, kun ne on merkitty rekisteriin, puhtaasti kirjaimellinen tulkinta voisi johtaa käyttöluvan haltijan nostamien loukkauskanteiden sisällyttämisen edellä mainittuihin oikeustoimiin. Se katsoo kuitenkin, että koska edellä mainitun 1 kohdan toinen virke ja sitä seuraava kohta koskevat yksinomaan vilpittömässä mielessä tapahtunutta saantoa, kyseisen säännöksen rakenteellinen tarkastelu saa katsomaan, että tämä pätee myös ensimmäiseen virkkeeseen.

14 Se toteaa, että espanjalainen tuomioistuin on kuitenkin katsonut, että käyttöluvan haltija voi toimia kolmansiin nähden vasta sen jälkeen, kun käyttölupa on merkitty rekisteriin.

15 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa lisäksi, että siinä tapauksessa, että käyttöluvan haltijan oikeuksien käyttäminen edellyttää käyttöluvan merkitsemistä rekisteriin, nousee esiin kysymys siitä, voiko rekisteriin merkitsemätön käyttöluvan haltija käyttää omissa nimissään prosessuaalisen edustamisen kautta tavaramerkin haltijan oikeuksia, mikä sen mukaan sallitaan Saksan oikeudessa tietyin edellytyksin, jotka täyttyvät käsiteltävässä asiassa.

16 Tässä tilanteessa Oberlandesgericht Düsseldorf (Düsseldorfin ylin alueellinen tuomioistuin) on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

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

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

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

17 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee ensimmäisellä kysymyksellään lähinnä, onko asetuksen 23 artiklan 1 kohdan ensimmäistä virkettä tulkittava siten, että käyttöluvan haltija ei voi ryhtyä toimiin käyttöluvan kohteena olevan yhteisön tavaramerkin loukkauksen vuoksi, jos käyttölupaa ei ole merkitty rekisteriin.

18 Asetuksen 23 artiklan 1 kohdan ensimmäisestä virkkeestä, jonka mukaan ”17, 19 ja 22 artiklassa tarkoitetuilla yhteisön tavaramerkkiä koskevilla oikeustoimilla on oikeusvaikutuksia suhteessa kolmansiin kaikissa jäsenvaltioissa vasta, kun ne on merkitty rekisteriin”, ilmenee, että tällä tavoin tarkoitetut oikeustoimet ovat yhteisön tavaramerkin luovuttaminen, siihen kohdistuvien esineoikeuksien perustaminen ja käyttöluvan myöntäminen. Erikseen tarkasteltuna tätä virkettä voitaisiin tulkita siten, ettei käyttöluvan haltija voi käyttää hyödykseen käyttöluvalla saatuja oikeuksia kolmansia – tavaramerkin loukkaaja mukaan lukien – vastaan, ellei käyttölupaa ole merkitty rekisteriin.

19 Unionin oikeuden säännöksen tulkitsemisessa on kuitenkin otettava huomioon paitsi sen sanamuoto myös asiayhteys ja sillä lainsäädännöllä tavoitellut päämäärät, jonka osa säännös tai määräys on (tuomio Brain Products, C-219/11, EU:C:2012:742, 13 kohta ja tuomio Lanigan, C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, 35 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

20 Asiayhteydestä, johon asetuksen 23 artiklan 1 kohdan ensimmäinen virke liittyy, on ensiksi todettava, että kyseisen kohdan toisella virkkeellä lievennetään ensimmäisessä virkkeessä vahvistettua sääntöä, kun on kyse ”kolmansista, jotka ovat saaneet oikeuden” tavaramerkkiin kyseessä olevan oikeustoimen jälkeen ja jotka tiesivät siitä näitä oikeuksia hankkiessaan. Kyseisen 23 artiklan 2 kohdassa vahvistetaan puolestaan poikkeus edellä mainittuun sääntöön, kun on kyse ”henkilöstä, joka saa yhteisön tavaramerkin tai oikeuden yhteisön tavaramerkkiin” koko yrityksen luovuttamisen tai muun yleisseuraannon kautta. Asetuksen 23 artiklan 1 ja 2 kohdan tulkitseminen samaan aikaan kirjaimellisesti ja systemaattisesti tukee sitä, että kun kyseistä artiklaa tarkastellaan kokonaisuutena, sillä on tarkoitus säädellä asetuksen 17, 19 ja 22 artiklassa tarkoitettujen oikeustoimien oikeusvaikutuksia suhteessa kolmansiin, joilla on tai joilla voi olla yhteisön tavaramerkkiä koskevia oikeuksia.

21 Seuraavaksi on todettava, että asetuksen II osaston 4 jakson, jossa sen 23 artikla on, otsikkona on ”Yhteisön tavaramerkki omistusoikeuden kohteena”. Kyseisen jakson kaikki artiklat sisältävät sääntöjä, jotka koskevat yhteisön tavaramerkkiä omistusoikeuden kohteena. Tämä koskee myös asetuksen 17, 19 ja 22 artiklaa, kuten ilmenee niin ikään asetuksen johdanto-osan 11 perustelukappaleesta. Kuten julkisasiamies totesi ratkaisuehdotuksensa 21 kohdassa, viimeksi mainitut artiklat koskevat toimia, joille on yhteistä se, että niiden tarkoituksena on tavaramerkkiä koskevan oikeuden perustaminen tai luovuttaminen tai niistä seuraa, että tällainen oikeus perustetaan tai luovutetaan.

22 Lopuksi on todettava, että asetuksen 22 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä virkkeessä käyttöluvan haltijan oikeus aloittaa oikeudelliset toimenpiteet yhteisön tavaramerkkiä koskevan loukkauksen vuoksi edellyttää yksinomaan kyseisen tavaramerkin haltijan suostumusta sanotun rajoittamatta käyttölupasopimuksen ehtojen soveltamista.

23 On myös todettava, että asetuksen 22 artiklan 5 kohdan mukaan käyttöluvan rekisteriin merkitseminen tehdään yhden osapuolen pyynnöstä. Asetuksen kyseisessä artiklassa ei sen 19 artiklan tavoin kuitenkaan ole vastaavaa säännöstä kuin asetuksen 17 artiklan 6 kohdassa, jonka mukaan ”luovutuksensaaja ei voi käyttää hyödykseen yhteisön tavaramerkin rekisteröinnistä johtuvia oikeuksia ennen kuin luovutus on merkitty rekisteriin”.

24 Asetuksen 17 artiklan 6 kohdasta ei sitä paitsi olisi hyötyä, jos asetuksen 23 artiklan 1 kohtaa olisi tulkittava siten, että sen perusteella kehen tahansa kolmanteen nähden ei voida vedota mihinkään asetuksen 17, 19 ja 22 artiklassa tarkoitettuihin oikeustoimiin, joita ei ole merkitty rekisteriin.

25 Asetuksen 23 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä säädetyn säännön tarkoituksesta on katsottava, että kun otetaan huomioon tämän tuomion 20 ja 21 kohdassa todettu, sillä, ettei asetuksen 17, 19 ja 22 artiklassa tarkoitetuilla rekisteriin merkitsemättömillä oikeustoimilla ole oikeusvaikutuksia suhteessa kolmansiin, pyritään suojaamaan sitä, jolla on tai jolla voi olla oikeuksia yhteisön tavaramerkkiin omistusoikeuden kohteena. Tästä seuraa, ettei asetuksen 23 artiklan 1 kohdan ensimmäistä virkettä sovelleta pääasiassa kyseessä olevan kaltaiseen tilanteeseen, jossa kolmas tavaramerkkiä loukkaamalla loukkaa yhteisön tavaramerkillä myönnettyjä oikeuksia.

26 Kaiken edellä esitetyn perusteella ensimmäiseen kysymykseen on vastattava, että asetuksen 23 artiklan 1 kohdan ensimmäistä virkettä on tulkittava siten, että käyttöluvan haltija voi ryhtyä toimiin käyttöluvan kohteena olevan yhteisön tavaramerkin loukkauksen vuoksi, vaikka käyttölupaa ei ole merkitty rekisteriin.

27 Edellä mainittu vastaus huomioiden toiseen kysymykseen ei ole tarpeen vastata.

Oikeudenkäyntikulut

28 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 (seitsemäs jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 23 artiklan 1 kohdan ensimmäistä virkettä on tulkittava siten, että käyttöluvan haltija voi ryhtyä toimiin käyttöluvan kohteena olevan yhteisön tavaramerkin loukkauksen vuoksi, vaikka käyttölupaa ei ole merkitty yhteisön tavaramerkkirekisteriin.

Allekirjoitukset