Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

5 päivänä lokakuuta 2017*

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö siviili- ja kauppaoikeuden alalla – Asetus (EY) N:o 44/2001 – Tuomioistuimen toimivalta – 2 artiklan 1 kohta – Vastaajan kotipaikan tuomioistuinten toimivalta – 22 artiklan 4 alakohta – Yksinomainen toimivalta asiassa, joka koskee immateriaalioikeuksien rekisteröintiä tai pätevyyttä – Riita-asia, jossa pyritään määrittämään, onko henkilö rekisteröity perustellusti tavaramerkin haltijaksi

Asiassa C-341/16,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Oberlandesgericht Düsseldorf (Düsseldorfin ylin aluetuomioistuin, Saksa) on esittänyt 14.6.2016 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 16.6.2016, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

**Hanssen Beleggingen BV**

vastaan

**Tanja Prast-Knipping,**

UNIONIN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

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

julkisasiamies: H. Saugmandsgaard Øe,

kirjaaja: A. Calot Escobar,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

– Tanja Prast-Knipping, edustajanaan P. Sohn, Rechtsanwalt,

– Euroopan komissio, asiamiehinään M. Wilderspin ja M. Heller,

kuultuaan julkisasiamiehen 13.7.2017 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

**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) 22 artiklan 4 alakohdan tulkintaa.

2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa vastakkain ovat Alankomaihin sijoittautunut yhtiö Hanssen Beleggingen BV (jäljempänä Hanssen) ja Tanja Prast-Knipping, jonka kotipaikka on Saksassa, ja jossa on kyse Prast-Knippingin rekisteröimisestä Benelux-tavaramerkin haltijaksi.

## Asiaa koskevat oikeussäännöt

### *Unionin oikeus*

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 Pääasiassa kyseessä oleva oikeudenkäynti pantiin vireille ennen 10.1.2015, joten nyt käsiteltävää ennakkoratkaisupyyntöä on tarkasteltava ottamalla huomioon asetus N:o 44/2001.

5 Kyseisen asetuksen 2 artiklan 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 Saman asetuksen II luvun 6 jaksoon, jonka otsikko oli ”Yksinomainen toimivalta”, sisältyvässä 22 artiklassa säädettiin seuraavaa:

”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;

– –”

7 Kyseinen säännös vastasi Brysselin yleissopimuksen 16 artiklan 4 kohtaa.

### *Benelux-sopimus*

8 Haagissa (Alankomaat) Belgian kuningaskunnan, Luxemburgin suurherttuakunnan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä 25.2.2005 allekirjoitettu immateriaalioikeuksia (tavaramerkit ja mallit) koskeva Benelux-maiden sopimus (jäljempänä Benelux-sopimus) tuli voimaan 1.9.2006.

9 Benelux-sopimuksen 1.2 artiklassa määrätään seuraavaa:

”1. Perustetaan Benelux-maiden henkisen omaisuuden (tavaramerkit ja mallit) järjestö – –

2. Järjestön elimiä ovat:

– –

c. Benelux-maiden henkisen omaisuuden (tavaramerkit ja mallit) virasto – –”

10 Benelux-sopimuksen 1.5 artiklan 1 ja 2 kappaleessa täsmennetään seuraavaa:

”1. Järjestön kotipaikka on Haag.

2. Viraston kotipaikka on Haag.”

11 Benelux-sopimuksen 4.6 artiklan 1 kappaleessa määrätään seuraavaa:

”[Tuomioistuimen alueellinen toimivalta] määräytyy tavaramerkkien ja mallien alalla vastaajan kotipaikan perusteella tai sen paikan perusteella, jossa riidanalainen velvollisuus on syntynyt tai täytetty tai on täytettävä. Toimivaltaa ei määritetä milloinkaan pelkästään tavaramerkin tai mallin talletus- tai rekisteröintipaikan perusteella.”

### *Saksan oikeus*

12 Siviilikoodeksin (Bürgerliches Gesetzbuch) 26 luvussa, jonka otsikko on ”Perusteeton etu” (Ungerechtfertigte Bereicherung), olevan 812 §:n 1 momentissa säädetään, että ”joka saa toisen suorituksen johdosta tai muulla tavalla tämän kustannuksella etua ilman oikeudellista perustaa, on velvollinen palauttamaan kyseisen edun”.

## Pääasian oikeudenkäynti ja ennakkoratkaisukysymys

13 Helmut Knippingin omistuksessa oleva Saksan oikeuden mukaan perustettu yhtiö, joka valmistaa rakennuselementtejä ja erityisesti ikkunoita, pyysi 7.9.1979 Benelux-maiden henkisen omaisuuden (tavaramerkit ja mallit) virastoa (jäljempänä Benelux-maiden henkisen omaisuuden virasto) rekisteröimään seuraavan sana- ja kuviomerkin Benelux-tavaramerkiksi:




14 Benelux-maiden henkisen omaisuuden virasto rekisteröi kyseisen mustavalkoisen tavaramerkin numerolla 361604 (jäljempänä tavaramerkki nro 361604).

15 Hanssen on Alankomaiden oikeuden mukaan perustettu yhtiö, joka myy ovia ja ikkunoita. Se on Benelux-tavaramerkiksi rekisteröidyn sana- ja kuviomerkin nro 0684759 haltija. Kyseinen tavaramerkki muodostuu samasta sana- ja kuviomerkistä kuin tavaramerkin nro 361604 kohteena oleva sana- ja kuviomerkki, mutta se on rekisteröity sinisenä ja keltaisena.

16 Knipping kuoli 9.10.1995.

17 Prast-Knipping pyysi 14.11.2003 esittämällä todistuksen, joka osoittaa hänen olevan Knippingin ainoa perillinen, Benelux-maiden henkisen omaisuuden virastoa rekisteröimään hänet tavaramerkin nro 361604 haltijaksi.

18 Benelux-maiden henkisen omaisuuden virasto suoritti kyseisen rekisteröinnin.

19 Hanssen on riitauttanut mainitun rekisteröinnin. Se väittää, että tavaramerkki nro 361604 oli ennen Knippingin kuolemaa siirtynyt useaan kertaan eikä se kuulunut enää Knippingin kuolinajankohtana tämän omaisuuteen. Prast-Knippingin rekisteröimiselle kyseisen tavaramerkin haltijaksi ei Hanssenin mukaan ole siis perustaa.

20 Koska riita-asiaa ei voitu ratkaista sovinnolla, Hanssen nosti 8.6.2012 kanteen Prast-Knippingiä vastaan Landgericht Düsseldorfissa (Düsseldorfin aluetuomioistuin, Saksa), joka on sen kotipaikan tuomioistuin. Hanssen vetosi siviilikoodeksin 812 §:ssä tarkoitettuun perusteettomaan etuun ja vaati, että Prast-Knipping velvoitetaan ilmoittamaan Benelux-maiden henkisen omaisuuden virastolle, ettei hänellä ole mainittuun tavaramerkkiin perustuvia oikeuksia ja että hän luopuu vaatimasta haltijaksi rekisteröintiä.

21 Landgericht Düsseldorf hylkäsi kyseisen kanteen 24.6.2015 antamallaan tuomiolla sillä perusteella, että tavaramerkki nro 361604 kuului Knippingin kuolinajankohtana tämän omaisuuteen ja se oli siirtynyt sääntöjenmukaisesti Prast-Knippingille perintönä.

22 Hanssen haki kyseiseen tuomioon muutosta Oberlandesgericht Düsseldorfilta (Düsseldorfin ylin aluetuomioistuin, Saksa).

23 Kyseisellä tuomioistuimella on epäilyjä siitä, ovatko saksalaiset tuomioistuimet toimivaltaisia ratkaisemaan riita-asian. Se katsoo, että kyseinen toimivalta saattaisi tosin perustua asetuksen N:o 44/2001 2 artiklan 1 kohtaan mutta että on myös mahdollista, että sen jäsenvaltion tuomioistuimilla, jossa pääasiassa kyseessä oleva tavaramerkki on rekisteröity – tässä tapauksessa Alankomaiden, koska Benelux-maiden henkisen omaisuuden viraston kotipaikka on Haag –, on yksinomainen toimivalta kyseisen asetuksen 22 artiklan 4 alakohdan nojalla.

24 Koska tuomioistuimen toimivalta on tutkittava viran puolesta, Oberlandesgericht Düsseldorf toivoo, että kyseiseen kysymykseen saataisiin selvennystä.

25 Sen mukaan on erityisesti tarpeen täsmentää, onko Hanssenin nostaman kaltaisessa kanteessa kyse mainitun asetuksen 22 artiklan 4 alakohdassa tarkoitetusta ”asia[sta], joka koskee – – tavaramerkin – – merkitsemistä rekisteriin tai oikeuksien pätevyyttä”. Oberlandesgericht Düsseldorfin mielestä 15.11.1983 annetussa tuomiossa Duijnstee (288/82, EU:C:1983:326) oli seikkoja, jotka puoltavat sitä, että tähän kysymykseen vastataan kieltävästi, mutta tavaramerkkioikeuden kehityttyä kyseisen tuomion antamisen jälkeen ei ole varmaa, onko tuo tuomio otettava vielä huomioon.

26 Oberlandesgericht Düsseldorf viittaa mainitun tavaramerkkioikeuden kehityksen osalta etenkin Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 2015/2424 (EUVL 2015, L 341, s. 21) (jäljempänä asetus N:o 207/2009), 18 artiklaan.

27 Kyseinen tuomioistuin mainitsee myös sen, että Benelux-tavaramerkkiin liittyy tuomioistuimen toimivallan osalta tiettyjä erityispiirteitä.

28 Tässä tilanteessa Oberlandesgericht Düsseldorf päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

”Sisältyykö [asetuksen N:o 44/2001] 22 artiklan 4 alakohdassa tarkoitettuun käsitteeseen riita-asia, ’joka koskee – – tavaramerkin – – merkitsemistä rekisteriin tai oikeuksien pätevyyttä’, myös Benelux-tavaramerkkirekisteriin merkittyä Benelux-tavaramerkin muodollista haltijaa vastaan nostettu kanne, joka koskee Benelux-maiden henkisen omaisuuden virastolle toimitettavaa ilmoitusta, jonka mukaan vastaajalla ei ole oikeutta kyseiseen tavaramerkkiin, minkä vuoksi hän luopuu rekisteröinnistä tavaramerkin haltijana?”

**Ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelu**

29 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee kysymyksellään lähinnä, onko asetuksen N:o 44/2001 22 artiklan 4 alakohtaa tulkittava siten, että sitä sovelletaan riita-asioihin, joissa pyritään selvittämään, onko henkilö rekisteröity perustellusti tavaramerkin haltijaksi.

30 Tähän kysymykseen vastaamiseksi on aluksi huomautettava, että unionin tuomioistuin on jo todennut, että asetuksen N:o 44/2001 22 artiklan 4 alakohta heijastelee samaa systematiikkaa kuin Brysselin yleissopimuksen 16 artiklan 4 kohta, ja lisäksi sen sanamuoto on lähes sama, joten näiden sääntöjen tulkinnassa on varmistettava jatkuvuus (tuomio 12.7.2012, Solvay, C-616/10, EU:C:2012:445, 43 kohta).

31 Tämän jälkeen on huomautettava, että kyseisissä säännöissä mainittu käsite riita-asia, ”joka koskee [immateriaalioikeuksien] – – merkitsemistä rekisteriin tai oikeuksien pätevyyttä”, on itsenäinen käsite, jota on tarkoitus soveltaa yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa (tuomio 15.11.1983, Duijnstee, 288/82, EU:C:1983:326, 19 kohta ja tuomio 13.7.2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, 14 kohta).

32 Unionin tuomioistuin on lopuksi täsmentänyt, että Brysselin yleissopimuksen 16 artiklan ja asetuksen N:o 44/2001 22 artiklan kaltaisia sääntöjä, joissa tuomioistuimelle annetaan yksinomainen toimivalta, ei saa tulkita laajemmin kuin niiden tavoitteen takia on välttämätöntä, koska niiden johdosta osapuolilla ei ole enää vapautta valita toimivaltaista tuomioistuinta ja ne voivat tietyissä tapauksissa johtaa tilanteeseen, jossa osapuolet haastetaan sellaisen paikkakunnan tuomioistuimeen, joka ei ole niistä minkään kotipaikka (tuomio 10.1.1990, Reichert ja Kockler, C-115/88, EU:C:1990:3, 9 kohta ja tuomio 12.5.2011, BVG, C-144/10, EU:C:2011:300, 30 kohta).

33 Asetuksen N:o 44/2001 22 artiklan 4 alakohdan tavoitteena on jättää immateriaalioikeuden rekisteröimistä tai pätevyyttä koskevat riita-asiat niiden tuomioistuinten ratkaistaviksi, joilla on aineellisesti ja oikeudellisesti läheinen yhteys rekisteriin, koska kyseiset tuomioistuimet voivat parhaiten ratkaista tapaukset, joissa oikeuden pätevyys tai jopa sen tallentaminen tai rekisteröiminen itsessään on riitautettu (ks. vastaavasti Brysselin yleissopimuksen 16 artiklan 4 kohdan osalta 13.7.2006 annettu tuomio GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, 21 ja 22 kohta).

34 Tämän perusteella unionin tuomioistuin on päättänyt asioissa, jotka koskevat tuomioistuinten toimivaltaa patenttikysymyksissä, että jos riita-asia ei koske patentin pätevyyttä tai sitä, onko patentti talletettu tai rekisteröity, se ei kuulu käsitteen ”asi[a], joka koskee patentin – – merkitsemistä rekisteriin tai oikeuksien pätevyyttä” alaan eikä se kuulu näin ollen sen jäsenvaltion tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan, jonka alueella oikeus on rekisteröity (tuomio 15.11.1983, Duijnstee, 288/82, EU:C:1983:326, 22–25 kohta ja tuomio 13.7.2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, 15 ja 16 kohta).

35 Kyseisen yksinomaisen toimivallan piiriin ei siis kuulu riita-asia, joka koskee pelkästään sitä, kuka on patenttiin perustuvan oikeuden haltija (tuomio 15.11.1983, Duijnstee, 288/82, EU:C:1983:326, 26 kohta).

36 Kuten julkisasiamies on ratkaisuehdotuksensa 26–29 kohdassa huomauttanut, kyseistä tulkintaa voidaan soveltaa pääasiassa kyseessä olevan kaltaiseen tavaramerkkiasiaan, joka ei koske tavaramerkin pätevyyttä eikä rekisteröintiä vaan pelkästään sitä, onko henkilö, jonka nimi on rekisteröity haltijaksi, todellakin tavaramerkin haltija.

37 Riita-asia, jossa ei millään tavalla riitauteta tavaramerkin rekisteröintiä tavaramerkiksi tai tavaramerkin pätevyyttä, ei kuulu asetuksen N:o 44/2001 22 artiklan 4 alakohdassa olevan sanamuodon ”asiassa, joka koskee – – tavaramerkin – – merkitsemistä rekisteriin tai oikeuksien pätevyyttä” piiriin eikä se vastaa kyseisen säännöksen tavoitetta. Tältä osin on huomautettava, että kysymyksellä siitä, kenen omaisuutta immateriaalioikeus on, ei yleensä ole aineellisesti tai oikeudellisesti läheistä yhteyttä kyseisen oikeuden rekisteröimispaikkaan.

38 Näin näyttää olevan nyt käsiteltävässä tapauksessa. Kuten ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, riita-asia koskee näet sitä, kuka omistaa tavaramerkin nro 361604 Knippingin kuoleman jälkeen, mikä edellyttää sen määrittämistä, kuuluiko kyseinen tavaramerkki Knippingin omaisuuteen hänen kuolinajankohtanaan.

39 Kaikista edellä esitetyistä seikoista seuraa, että pääasiassa kyseessä olevan kaltainen riita-asia, joka koskee pelkästään sitä, kenen on katsottava olevan kyseessä olevan tavaramerkin haltija, ei kuulu asetuksen N:o 44/2001 22 artiklan 4 alakohdan soveltamisalaan.

40 Tätä tulkintaa ei kumoa se, että unionin lainsäädäntöön sisältyy tiettyjä säännöksiä, joiden nojalla immateriaalioikeuden haltija voi vaatia alun perin toisen henkilön nimissä suoritetun rekisteröinnin siirtoa itselleen.

41 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin viittaa tältä osin erityisesti EU-tavaramerkkiä koskevaan lainsäädäntöön ja korostaa, että asetuksen N:o 207/2009 18 artiklassa annetaan EU-tavaramerkkiä käsitteleville tuomioistuimille toimivalta muun muassa ratkaista tavaramerkin haltijan vaatimus asiamiehen tai edustajan suorittaman tavaramerkin rekisteröinnin siirrosta itselleen. Kyseinen säännös koskee kuitenkin nimenomaisesti asiamiehen tai edustajan ja EU-tavaramerkin haltijan välisiä suhteita, kun taas ei ole ilmeistä, että pääasia, jossa on kyse Benelux-tavaramerkistä, koskisi tällaisia suhteita.

42 Siltä osin kuin on kyse vielä siitä myös ennakkoratkaisupyynnössä mainitusta seikasta, että Benelux-tavaramerkkiin liittyy tuomioistuimen toimivallan osalta tiettyjä erityispiirteitä, on huomautettava, että siitä 14.7.2016 annetun tuomion Brite Strike Technologies (C-230/15, EU:C:2016:560) taustalla olevasta asiasta poiketen, jossa unionin tuomioistuin tarkensi Benelux-sopimuksen 4.6 artiklassa vahvistetun tuomioistuimen toimivaltaa koskevan säännön ja asetuksen N:o 44/2001 22 artiklan 4 alakohdassa vahvistetun vastaavan säännön välistä suhdetta, pääasia ei koske kyseessä olevan Benelux-tavaramerkin rekisteröintiä tai pätevyyttä eikä kyseisen merkin mahdollisia loukkauksia, eikä Hanssenin vaatimus perustu unionin tuomioistuimelle toimitettujen tietojen mukaan myöskään mihinkään Benelux-sopimuksen aineelliseen määräykseen. Tämän perusteella Benelux-sopimukseen tuomioistuimen toimivallan osalta liittyvillä erityispiirteillä ei ole merkitystä pääasiassa.

43 Kaiken edellä esitetyn perusteella ennakkoratkaisukysymykseen on vastattava, että asetuksen N:o 44/2001 22 artiklan 4 alakohtaa on tulkittava siten, ettei sitä sovelleta riita-asioihin, joissa pyritään selvittämään, onko henkilö rekisteröity perustellusti tavaramerkin haltijaksi.

## Oikeudenkäyntikulut

44 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:

**Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 22 artiklan 4 alakohtaa on tulkittava siten, ettei sitä sovelleta riita-asioihin, joissa pyritään selvittämään, onko henkilö rekisteröity perustellusti tavaramerkin haltijaksi.**

Allekirjoitukset