

Asia C-324/09

L'Oréal SA ym. vastaan eBay International AG ym.

(High Court of Justice
(England & Wales), Chancery Divisionin esittämä
ennakkoratkaisupyyntö)

Tavaramerkit – Internet – Unionissa oleville kuluttajille sähköisellä markkinapaikalla tarkoitettu myyntitarjous, joka koskee tavaramerkillä varustettuja tuotteita, jotka tavaramerkin haltija on tarkoittanut myyntiin kolmansissa valtioissa – Kyseisten tuotteiden pakkauksen poistaminen – Direktiivi 89/104/ETY – Asetus (EY) N:o 40/94 – Sähköisen markkinapaikan ylläpitäjän vastuu – Direktiivi 2000/31/EY (direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) – Tuomioistuinten määräykset sähköisen markkinapaikan ylläpitäjää vastaan – Direktiivi 2004/48/EY (direktiivi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta)

Julkisasiamies N. Jääskisen ratkaisuehdotus 9.12.2010 I - 6019
Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 12.7.2011 I - 6073

Tuomion tiivistelmä

1. *Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tavaramerkit – Asetuksen N:o 40/94 ja direktiivin 89/104 tulkinta – Tavaramerkin haltijan oikeus kieltää kolmatta käyttämästä samaa merkkiä samoja tavaroita varten – Asetuksen 9 artiklassa ja direktiivin 5 artiklassa tarkoitettu tavaramerkin käyttäminen – Unionissa oleville kuluttajille sähköisellä*

markkinapaikalla tarkoitettu myynti, myyntitarjous tai mainonta, joka koskee kolmannessa valtiossa olevia tuotteita

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 9 artikla; neuvoston direktiivin 89/104 5 artikla)

2. *Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tavaramerkit – Asetuksen N:o 40/94 ja direktiivin 89/104 tulkinta – Tavaramerkkiin perustuvan oikeuden sammuminen – Edellytykset – Tavara, joka on laskettu liikkeelle yhteisössä tai Euroopan talousalueella*
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 13 artiklan 1 kohta; neuvoston direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohta)

3. *Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tavaramerkit – Asetuksen N:o 40/94 ja direktiivin 89/104 tulkinta – Tavaramerkin haltijan oikeus kieltää kolmatta käyttämästä samaa merkkiä samoja tavaroita varten – Asetuksen 9 artiklassa ja direktiivin 5 artiklassa tarkoitettu tavaramerkin käyttäminen – Hajuvesien tai kosmeettisten valmisteiden, joista on poistettu ulkopäällys, jälleenmyynti*
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 9 artikla; neuvoston direktiivin 76/768 6 artiklan 1 kohta ja neuvoston direktiivin 89/104 5 artikla)

4. *Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tavaramerkit – Asetuksen N:o 40/94 ja direktiivin 89/104 tulkinta – Tavaramerkin haltijan oikeus kieltää kolmatta käyttämästä samaa merkkiä samoja tavaroita varten – Asetuksen 9 artiklassa ja direktiivin 5 artiklassa tarkoitettu tavaramerkin käyttäminen – Mainonta internetin indeksointipalvelun yhteydessä*
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan a alakohta; neuvoston direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)

5. *Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tavaramerkit – Asetuksen N:o 40/94 ja direktiivin 89/104 tulkinta – Tavaramerkin haltijan oikeus kieltää kolmatta käyttämästä samaa merkkiä samoja tavaroita varten – Asetuksen 9 artiklassa ja direktiivin 5 artiklassa tarkoitettu tavaramerkin käyttäminen – Käsite – Sähköisen markkinapaikan ylläpitäminen ei kuulu tämän käsitteen soveltamisalaan*
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 9 artikla; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31 12–15 artikla; neuvoston direktiivin 89/104 5 artikla)

6. *Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Sähköinen kaupankäynti – Direktiivi 2000/31 – Välittäjinä toimivien palvelun tarjoajien vastuu – Säilytys*
(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31 14 artiklan 1 kohta)

7. *Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistaminen – Direktiivi 2004/48 – Toimenpiteet, menettelyt ja korvaukset – Pääasiata koskevasta tuomiosta johtuvat toimenpiteet*
(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48 11 artikla)

1. Kun talouden toimija myy sähköisellä markkinapaikalla kolmannessa valtiossa olevia tuotteita, joissa on unionin jäsenvaltiossa rekisteröity tavaramerkki tai yhteisön tavaramerkki ja joita ei ole aiemmin saatettu markkinoille Euroopan talousalueella tai yhteisön tavaramerkin tapauksessa unionissa, ilman tämän tavaramerkin haltijan suostumusta kuluttajalle, joka on alueella, jolla kyseinen tavaramerkki saa suojaa, tai kun tällaisia tuotteita tarjotaan myytäväksi tai mainostetaan tällaisella markkinapaikalla, joka on tarkoitettu kyseisellä alueella oleville kuluttajille, kyseinen tavaramerkin haltija voi vastustaa tätä myyntiä, myyntitarjousta tai mainontaa tavaramerkeistä annetun ensimmäisen direktiivin 89/104 5 artiklassa tai yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 9 artiklassa vahvistettujen sääntöjen perusteella. Kansallisten tuomioistuinten on arvioitava tapauskohtaisesti, onko olemassa merkityksellisiä seikkoja, joiden perusteella voidaan katsoa, että myyntitarjous tai mainonta, joka esitetään sähköisellä markkinapaikalla, johon on pääsy kyseisellä alueella, on tarkoitettu sille oleville kuluttajille.

Direktiivin 89/104 ja asetuksen N:o 40/94 sääntöjä sovelletaan, kun on ilmeistä, että tavaramerkillä varustetun, kolmannessa valtiossa olevan tuotteen myyntitarjous on tarkoitettu kuluttajille, jotka ovat alueella, jolla tavaramerkki saa suojaa. Muussa tapauksessa toimijoilla, jotka käyttävät hyväkseen sähköistä kaupankäyntiä tarjoamalla myytäväksi unionissa oleville kuluttajille suunnatulla sähköisellä markkinapaikalla tavaramerkillä varustettuja kolmannessa valtiossa olevia tuotteita, jotka voidaan esittää ruudulla ja joita voidaan tilata kyseisen markkinapaikan kautta, ei olisi tämäntyyppisten myyntitarjousten osalta mitään velvollisuutta noudattaa immateriaalioikeuksia koskevia unionin sääntöjä. Tällainen tilanne vaikuttaisi näiden sääntöjen tehokkaaseen vaikutukseen.

Direktiivin 89/104 5 artiklan 3 kohdan b ja d alakohdan ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 2 kohdan b ja d alakohdan

perusteella kolmansien taholta tapahtuvaan tavaramerkkien kanssa samojen tai samankaltaisten merkkiä käyttöön, jota tavaramerkkien haltijat voivat vastustaa, kuuluu tällaisten merkkiä käyttö myyntitarjouksissa ja mainonnassa. Näiden sääntöjen tehokkuus vaarannettaisiin, jos siihen, että samaa tai samankaltaista merkkiä kuin unionissa rekisteröity tavaramerkki käytetään internetissä myyntitarjouksessa tai mainonnassa, joka on suunnattu unionissa oleville kuluttajille, ei sovellettaisi näitä sääntöjä yksinomaan siksi, että tämän tarjouksen tai mainonnan taustalla oleva kolmas on sijoittautunut kolmanteen valtioon, tämän kolmannen käyttämän internetsivuston palvelin sijaitsee kyseisessä valtiossa tai tuote, jota kyseinen tarjous tai mainonta koskee, on kolmannessa valtiossa.

sovellettaisiin aiheettomasti unionin oikeutta.

(ks. 61–64 ja 67 kohta sekä tuomiolauselman 1 kohta)

2. Se, että tavaramerkin haltija toimittaa hyväksytyille jälleenmyyjilleen tavaramerkillä varustettuja tuotteita, jotka on tarkoitettu tuotteiden esittelemiseen kuluttajille hyväksytyissä vähittäismyyntipaikoissa, sekä niin ikään tällä tavaramerkillä varustettuja näytepulloja, joista voidaan ottaa pieniä määriä annettavaksi kuluttajille ilmaisina näytteinä, ei päinvastaisten todisteiden puuttuessa merkitse tavaramerkeistä annetussa ensimmäisessä direktiivissä 89/104 eikä yhteisön tavaramerkistä annetussa asetuksessa N:o 40/94 tarkoitettua markkinoille saattamista.

(ks. 73 kohta ja tuomiolauselman 2 kohta)

Pelkkä pääsy internetsivustolle alueella, jolla tavaramerkki saa suojaa, ei kuitenkaan riitä sen päätelmän tekemiseen, että sillä esitetyt myyntitarjoukset on tarkoitettu kyseisellä alueella oleville kuluttajille. Jos pääsy sähköiselle markkinapaikalle kyseisellä alueella riittäisi siihen, että sillä esitetty mainonta kuuluisi direktiivin 89/104 ja asetuksen N:o 40/94 soveltamisalaan, sivuihin ja mainoksiin, jotka on aivan ilmeisesti tarkoitettu yksinomaan kolmansissa valtioissa oleville kuluttajille mutta joihin voidaan kuitenkin teknisesti tarkasteltuna tutustua unionin alueella,

3. Tavaramerkeistä annetun ensimmäisen direktiivin 89/104 5 artiklaa ja yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 9 artiklaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi tavaramerkkiin perustuvan yksinoikeuden perusteella vastustaa hajuvesien tai kosmeettisten valmisteiden jälleenmyyntiä siitä syystä, että jälleenmyyjä on poistanut näiden tuotteiden ulkopäällyksen, kun tämä ulkopäällyksen poistaminen merkitsee sitä, että keskeiset tiedot, jotka liittyvät esimerkiksi kosmeettisen

valmisteen valmistajan tai sen markkinoille saattamisesta vastaavan henkilön tunnistamiseen, puuttuvat. Kun ulkopäällyksen poistaminen ei johda tällaiseen tietojen puuttumiseen, tavaramerkin haltija voi kuitenkin vastustaa sitä, että tavaramerkillä, jonka haltija se on, varustettua hajuvettä tai kosmeettista valmistetta jälleenmyydään ulkopäällyksettä, jos se osoittaa, että ulkopäällyksen poistaminen vahingoittaa kyseisen tuotteen tuotekuvaa ja näin ollen tavaramerkin mainetta.

Hajuvesien ja kosmeettisten valmisteiden valikoiman moninaisuuden valossa kysymystä siitä, vahingoitetaanko tällaisen tuotteen ulkopäällyksen poistamisella sen tuotekuvaa ja näin ollen sen tavaramerkin mainetta, jolla tuote on varustettu, on tarkasteltava tapauskohtaisesti. Ulkopäällyksettömän hajuveden tai kosmeettisen valmisteen ulkoasu voi joskus välittää tehokkaasti kuvan kyseisen tuotteen loistelaisuudesta ja ylellisyydestä, kun taas muissa tapauksissa kyseisen ulkopäällyksen poistamisella nimenomaan vahingoitetaan tätä tuotekuvaa. Tällainen vahingoittaminen voi tapahtua, kun ulkopäällyksellä myötäväikutetaan yhtä paljon tai enemmän kuin pullolla tai astialla tuotteen tuotekuvan, jonka tavaramerkin haltija ja sen hyväksytyt jälleenmyyjät ovat luoneet, esitykseen. On myös mahdollista, että tiettyjen tai kaikkien kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 76/768 6 artiklan 1 kohdassa edellytettyjen tietojen puuttuminen vahingoittaa tuotteen tuotekuvaa. Tavaramerkin haltijan on

osoitettava vahingoittamisen muodostavien tekijöiden olemassaolo.

Tavaramerkillä, jonka keskeisenä tehtävänä on taata kuluttajalle tavarankäytön alkuperä, pyritään muun muassa osoittamaan, että tällä tavaramerkillä varustettujen tuotteiden valmistusta tai toimittamista valvoo yksi ainoa yritys, joka vastaa niiden laadusta. Kun tiettyjä laissa edellytettyjä tietoja, jotka liittyvät esimerkiksi kosmeettisen valmisteen valmistajan tai sen markkinoille saattamisesta vastaavan henkilön tunnistamiseen, ei ole, tavaramerkin alkuperän osoittamistehtävää vahingoitetaan, koska tavaramerkiltä poistetaan sen keskeinen vaikutus, joka on sen takaaminen, että sillä varustettujen tuotteiden toimittamista valvoo yksi ainoa yritys, joka vastaa niiden laadusta.

Kysymys siitä, onko tavaramerkillä varustettujen tuotteiden, joista on poistettu ulkopäällykset ja näin ollen tietyt direktiivin 76/768 6 artiklan 1 kohdassa edellytettyt tiedot, tarjoaminen myytäväksi tai myyminen kriminalisoitu kansallisessa oikeudessa, ei voi vaikuttaa

tavaramerkkien suojaa koskevien unionin sääntöjen soveltamiseen.

(ks. 78–83 kohta ja tuomiolauselman 3 kohta)

4. Tavaramerkeistä annetun ensimmäisen direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi kieltää sähköisen markkinapaikan ylläpitäjää mainostamasta sellaisten avainsanojen perusteella, jotka vastaavat kyseistä tavaramerkkiä ja jotka tämä ylläpitäjä on valinnut internetin indeksointipalvelussa, tällä tavaramerkillä varustettuja tuotteita, joita pidetään kaupan kyseisellä markkinapaikalla, kun tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin käyttäjä ei voi mainoksen perusteella saada selville tai voi sen perusteella vain hankalasti saada selville, ovatko kyseiset tuotteet peräisin tavaramerkin haltijalta tai tähän taloudellisesti sidoksissa olevasta yrityksestä vai kolmannelta.

Sikäli kuin sähköisen markkinapaikan ylläpitäjä on käyttänyt tavaramerkkejä vastaavia avainsanoja edistääkseen asiakkaitaan olevien myyjien myyntitarjouksia, jotka koskevat tavaramerkeillä varustettuja tuotteita, käyttö on tapahtunut samoja tavaroita tai palveluja varten kuin

ne, joita varten kyseiset tavaramerkit on rekisteröity. Tässä on muistutettava, että ilmaisu ”tavaroita tai palveluja varten” ei koske yksinomaan sellaisen kolmannen tavaroita tai palveluja, joka käyttää tavaramerkkejä vastaavia merkkejä, vaan se voi koskea myös muiden henkilöiden tavaroita tai palveluja. Se, että talouden toimija käyttää tavaramerkkiä vastaavaa merkkiä sellaisia tavaroita varten, jotka eivät ole sen omia siinä mielessä, ettei sillä ole niitä koskevia oikeuksia, ei itsessään estä sitä, että käyttö kuuluu direktiivin 89/104 5 artiklan ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan soveltamisalaan.

Nimenomaan tilanteesta, jossa palvelun tarjoaja käyttää toisen tavaramerkkiä vastaavaa merkkiä sellaisten tuotteiden myynninedistämiseen, joita yksi sen asiakkaista pitää kaupan tämän palvelun avulla, on katsottu, että tällainen käyttö kuuluu direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan soveltamisalaan, kun se toteutetaan tavalla, jolla merkin ja palvelun välille luodaan yhteys.

(ks. 91, 92 ja 97 kohta sekä tuomiolauselman 4 kohta)

5. Sähköisen markkinapaikan ylläpitäjä ei ”käytä” tavaramerkkien, jotka näkyvät sen verkkosivulla esitetyissä myyntitarjouksissa, kanssa samoja tai samankaltaisia

merkkejä tavaramerkeistä annetun ensimmäisen direktiivin 89/104 5 artiklassa ja yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 9 artiklassa tarkoitettulla tavalla.

Se, että kolmas käyttää sellaista merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkin haltijan tavaramerkki, direktiivin 89/104 5 artiklassa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklassa tarkoitettulla tavalla, edellyttää vähintäänkin sitä, että tämä kolmas käyttää merkkiä omassa kaupallisessa viestinnässään. Kun tämä kolmas tarjoaa palvelua, joka muodostuu siitä, että se antaa asiakkaidensa esittää myyntitarjousten kaltaisen kaupallisen toimintansa puitteissa tavaramerkkejä vastaavia merkkejä verkkosivullaan, se ei itse käytä kyseisellä sivulla näitä merkkejä unionin edellä mainitussa lainsäädännössä tarkoitettulla tavalla. Tästä seuraa, että sähköisen markkinapaikan ylläpitäjä itse ei käytä tavaramerkkien kanssa samoja tai samankaltaisia merkkejä markkinapaikalla esitettävissä myyntitarjouksissa, vaan tämän tekevät myyjät, jotka ovat sen asiakkaita.

Koska sähköisen markkinapaikan ylläpitäjä sallii asiakkailleen tämän käytön, sen roolia ei voida arvioida direktiivin 89/104 ja asetuksen N:o 40/94 säännösten valossa, vaan sitä on tarkasteltava muiden oikeussääntöjen kannalta; näihin kuuluvat muun muassa tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä,

sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista annetussa direktiivissä 2000/31 (direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) ja erityisesti sen II lukuun sisältyvässä 4 jaksossa, joka koskee ”välittäjinä toimivien palvelun tarjoajien vastuuta” sähköisessä kaupankäynnissä ja joka sisältää tämän direktiivin 12–15 artiklan, vahvistetut säännöt.

(ks. 102–105 kohta ja tuomiolauselman
5 kohta)

6. Tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista annetun direktiivin 2000/31 (direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) 14 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että sitä sovelletaan sähköisen markkinapaikan ylläpitäjään, kun sillä ei ole ollut aktiivista roolia, jonka vuoksi se tuntisi tallennetut tiedot tai valvoisi niitä.

Kyseisellä ylläpitäjällä on tällainen rooli, kun se antaa apua, joka muodostuu muun muassa asianomaisten myyntitarjousten esityksen optimoinnista tai niiden edistämisestä.

Kun sähköisen markkinapaikan ylläpitäjällä ei ole ollut edellisessä kohdassa tarkoitettua aktiivista roolia ja kun sen palvelun tarjoaminen kuuluu näin ollen direktiivin 2000/31 14 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, se ei kuitenkaan voi tapauksessa, jossa se saatetaan tuomita maksamaan vahingonkorvauksia, vedota tässä säännöksessä tarkoitettuun vastuusta vapauttamiseen, jos sillä oli tiedossaan tosiasioita tai olosuhteita, joiden perusteella huolellisen talouden toimijan olisi pitänyt todeta asianomaisten myyntitarjousten laittomuus, ja jos se ei niistä tietoisena toiminut viipymättä kyseisen 14 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

(ks. 123 ja 124 kohta sekä tuomiolauselman 6 kohta)

7. Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun direktiivin 2004/48 11 artiklan kolmatta virkettä on tulkittava siten, että siinä edellytetään jäsenvaltioita varmistamaan, että immateriaalioikeuksien suojan alalla toimivaltaiset kansalliset tuomioistuimet voivat velvoittaa sähköisen markkinapaikan ylläpitäjän toteuttamaan toimenpiteitä, joilla myötävaikutetaan paitsi tämän markkinapaikan käyttäjien aiheuttamien oikeuksien loukkausten päättämiseen myös tämäntyyppisten uusien loukkausten estämiseen. Tuomioistuinten määräysten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, eikä niillä saada luoda esteitä lailliselle kaupankäynnille.

(ks. 144 kohta ja tuomiolauselman 7 kohta)