



Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

14 päivänä heinäkuuta 2016*

Ennakkoratkaisupyyntö — Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Asetus (EY) N:o 44/2001 — 22 artiklan 4 alakohta — Tuomioistuinten toimivalta teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvissä riita-asioissa — 71 artikla — Jäsenvaltioiden erityisillä oikeudenalolla tekemät sopimukset — Teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva Benelux-maiden sopimus — Tuomioistuinten toimivalta Benelux-tavaramerkkeihin ja -malleihin liittyvissä riita-asioissa — SEUT 350 artikla

Asiassa C-230/15,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyyntöstä, jonka rechtbank Den Haag (Haagin alioikeus, Alankomaat) on esittänyt 13.5.2015 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 20.5.2015, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Brite Strike Technologies Inc.

vastaa

Brite Strike Technologies SA,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

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

julkisasiamies: H. Saugmandsgaard Øe,

kirjaaja: A. Calot Escobar,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— Euroopan komissio, asiamiehinnään M. Wilderspin ja R. Troosters,

kuultuaan julkisasiamiehen 26.5.2016 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkäyntikieli: hollanti.

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 ja 71 artiklan tulkintaa.
- 2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa vastakkain ovat Brite Strike Technologies Inc., joka on Plymouthisiin, Massachusetts (Amerikan yhdysvallat) sijoittautunut yhtiö, ja Brite Strike Technologies SA, joka on Luxemburgiin (Luxemburg) sijoittautunut yhtiö, ja jossa on kyseessä Brite Strike Technologies Inc:n vaatimus, joka koskee Brite Strike Technologies SA:lle myönnetyn tavaramerkin mitättömäksi julistamista.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Unionin oikeus

- 3 Asetuksen N:o 44/2001 johdanto-osan 11 ja 12 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”(11) Tuomioistuimen toimivaltaa koskevien sääntöjen ennustettavuuden on oltava hyvä, ja niiden on perustuttava periaatteeseen, jonka mukaan toimivaltainen tuomioistuin määräytyy pääsääntöisesti vastaajan kotipaikan perusteella, ja vastaajan kotipaikan tuomioistuin on aina toimivaltainen, lukuun ottamatta joitakin tarkoin rajattuja tapauksia, joissa riidan kohteen tai osapuolten sopimusvapauden vuoksi jokin muu liittymäperuste on oikeutettu. – –

(12) Asianmukaisen lainkäytön helpottamiseksi tai tuomioistuimen ja riita-asian läheisen yhteyden vuoksi tulisi olla vaihtoehtoisia toimivaltaperusteita vastaajan kotipaikan mukaan määräytyvän toimivaltaperusteen lisäksi.”
- 4 Mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdan nojalla tätä asetusta ”sovelletaan siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, riippumatta siitä, millaisessa tuomioistuimessa niitä käsitellään. Erityisesti asetusta ei sovelleta vero- tai tulliasioihin eikä hallinto-oikeudellisiin asioihin”.
- 5 Asetuksen N:o 44/2001 II luvun 6 jaksoon, jonka otsikko oli ”Yksinomainen toimivalta”, kuuluvan 22 artiklan 4 alakohdan ensimmäisessä alakohdassa 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.

– –”

- 6 Mainitun asetuksen VII lukuun, jonka otsikko oli ”Asetuksen suhde muihin säädöksiin”, kuuluvassa 67 artiklassa säädettiin seuraavaa:

”Tämä asetus ei vaikuta sellaisten säännösten soveltamiseen, joilla säännellään tuomioistuinten toimivaltaa tai tuomioiden tunnustamista taikka täytäntöönpanoa erityisillä oikeudenalalla ja jotka sisältyvät Euroopan yhteisöjen toimielinten antamiin säädöksiin – –”

- 7 Mainitun asetuksen 69 artiklaan sisältyi luettelo tiettyjen jäsenvaltioiden välillä ennen asetuksen N:o 44/2001 voimaantuloa tehdyistä yleissopimuksista ja siinä säädettiin, että tämä asetus korvaa nämä yleissopimukset siltä osin kuin ne koskevat aloja, joihin mainittua asetusta sovelletaan.

- 8 Asetuksen N:o 44/2001 71 artiklassa, joka kuului samoin VII lukuun, säädettiin seuraavaa:

”1. Tämä asetus ei vaikuta tuomioistuinten toimivaltaa tai tuomioiden tunnustamista taikka täytäntöönpanoa erityisillä oikeudenalalla säänteleviin sopimuksiin, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat.

2. Yhdenmukaisen tulkinnan varmistamiseksi 1 kohtaa sovelletaan seuraavasti:

- a) Tämä asetus ei estä erityistä oikeudenalaa koskevan yleissopimuksen osapuolena olevan valtion tuomioistuinta vetoamasta kyseisen sopimuksen mukaisiin perusteisiin toimivaltansa osalta silloinkin, kun vastaajan kotipaikka on sellaisessa jäsenvaltiossa, joka ei ole tuon sopimuksen osapuoli. – –

– –”

- 9 Asetus N:o 44/2001 tuli sen 76 artiklan mukaan voimaan 1.3.2002.

- 10 Asetus N:o 44/2001 kumottiin 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), jota sovelletaan 10.1.2015 lukien.

- 11 Asetuksen N:o 44/2001 22 artiklan 4 alakohdassa sekä 67 ja 71 artiklassa ilmaistut säännöt toistetaan asetuksen N:o 1215/2012 24 artiklan 4 alakohdassa sekä 67 ja 71 artiklassa.

- 12 Asetuksen N:o 1215/2012 69 artiklassa säädetään seuraavaa:

”Jollei 70 ja 71 artiklasta muuta johdu, tämä asetus korvaa jäsenvaltioiden välillä yleissopimukset, jotka koskevat samoja asioita kuin ne, joihin tätä asetusta sovelletaan. Tämä asetus korvaa erityisesti komission 76 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 76 artiklan 2 kohdan nojalla laatimaan luetteloon sisällytetyt yleissopimukset.”

- 13 Koska pääasia on saatettu ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen käsiteltäväksi 21.9.2012, ennakkoratkaisupyynnössä esiin tuotua kysymystä tuomioistuinten toimivallasta on tutkittava asetuksen N:o 44/2001 nojalla.

Teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva Benelux-maiden sopimus

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

15 Benelux-sopimuksella korvataan Benelux-maiden yhtenäinen tavaramerkkilaki (jäljempänä Benelux-tavaramerkkilaki) ja Benelux-maiden yhtenäinen mallioikeuslaki (jäljempänä Benelux-mallioikeuslaki).

16 Benelux-tavaramerkkilaki tuli voimaan 1.1.1971 ja oli liitetty 19.3.1962 tehtyyn tavaramerkkejä koskevaan Benelux-maiden sopimukseen, joka puolestaan oli voimassa 1.7.1969 lukien. Tämä sopimus kumottiin Benelux-sopimuksella.

17 Benelux-tavaramerkkilain 37 §:n A momentissa säädettiin seuraavaa:

”Ellei tuomioistuimen alueellisesta toimivallasta ole tehty nimenomaista sopimusta, alueellinen toimivalta määräytyy tavaramerkkien alalla vastaajan kotipaikan perusteella tai sen paikan perusteella, jossa riidanalainen velvollisuus on syntynyt tai toteutunut tai jossa se täytyy toteuttaa. Toimivaltaa ei määritetä milloinkaan pelkästään tavaramerkin talletus- tai rekisteröintipaikan perusteella.

Kun edellä luetellut perusteet eivät riitä alueellisen toimivallan määrittämiseen, kantaja voi saattaa asian oman kotipaikkansa tai asuinpaikkansa tuomioistuimen käsiteltäväksi tai, ellei kantajan koti- tai asuinpaikka ole Benelux-alueella, vapaavalintaisesti joko Brysselissä, Haagissa tai Luxemburgissa toimivan tuomioistuimen käsiteltäväksi.”

18 Benelux-mallioikeuslaki tuli voimaan 1.1.1975 ja oli liitetty 25.10.1966 tehtyyn malleja koskevaan Benelux-maiden sopimukseen, joka oli voimassa 1.1.1974 lukien. Myös tämä sopimus kumottiin Benelux-sopimuksella.

19 Benelux-mallioikeuslain 29 §:n 1 momentin sanamuoto vastasi Benelux-tavaramerkkilain 37 §:n A momentin sanamuotoa.

20 Tavaramerkkejä koskevaa Benelux-maiden sopimusta tai malleja koskevaa Benelux-maiden sopimusta ei mainittu asetuksen N:o 44/2001 69 artiklassa tarkoitettussa luettelossa.

21 Benelux-sopimuksen johdanto-osan mukaan sen tarkoituksena on ”korvata Benelux-tavaramerkkien ja -mallien alalla yleissopimukset, yhtenäiset lait ja muutospöytäkirjat yhdellä sopimuksella, jossa määrätään samalla kertaa sekä tavaramerkkioikeudesta että mallioikeudesta järjestelmällisellä ja avoimella tavalla”, ja ”korvata Benelux-maiden tavaramerkkivirasto ja Benelux-maiden mallioikeusvirasto Benelux-maiden teollisoikeuksien (tavaramerkit ja mallit) järjestöllä, joka huolehtii tehtävistään päättävien ja toimeenpanevien elintensä, joilla on sekä omaa toimivaltaa että täydentävää toimivaltaa, kautta”.

22 Benelux-sopimuksen 1.2 artiklassa määrätään seuraavaa:

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

2. Järjestön elimiä ovat:

a. ministerikomitea – –

b. hallintoneuvosto – –

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

23 Benelux-sopimuksen 1.5 artiklassa määrätään seuraavaa:

”1. Järjestön päätoimipaikka on Haagissa.

2. Viraston toimipaikka on Haagissa.

3. Viraston sivutoimipisteitä voidaan perustaa muualle.”

24 Benelux-sopimuksen 2.2 artiklassa määrätään seuraavaa:

” – Yksinoikeus tavaramerkkiin saadaan rekisteröimällä tavaramerkki, kun rekisteröintihakemus on tehty Benelux-maiden alueella (Benelux-talletus) tai on seurausta rekisteröinnistä kansainväliseen toimistoon (kansainvälinen talletus).”

25 Benelux-sopimuksen 2.4 artiklan alkuosassa ja f alakohdassa määrätään seuraavaa:

”Oikeutta tavaramerkkiin ei saavuteta:

--

f. tavaramerkin rekisteröinnin kautta, kun rekisteröintihakemus on tehty vilpillisessä mielessä, erityisesti:

1. kun talletus on tehty tietäen tai anteeksi antamattomalla tavalla tietämättömänä siitä, että kolmas osapuoli, joka ei ole antanut suostumustaan tavaramerkkinsä käyttöön, on käyttänyt samankaltaista tavaramerkkiä normaalisti vilpittömässä mielessä samankaltaisilla tavaroilla ja palveluilla kolmen edellisen vuoden ajan Benelux-maissa;
2. kun talletus on tehty tietäen kolmannen osapuolen kanssa olevien välittömien suhteiden perusteella siitä, että kolmas osapuoli on käyttänyt samankaltaista tavaramerkkiä normaalisti vilpittömässä mielessä samankaltaisilla tavaroilla ja palveluilla kolmen edellisen vuoden ajan Benelux-maiden ulkopuolella, paitsi jos kyseinen kolmas osapuoli on antanut suostumuksensa tai jos kyseinen tieto on saatu vasta sen jälkeen, kun tavaramerkin hakija oli alkanut käyttää tavaramerkkiä Benelux-maiden alueella.”

26 Benelux-sopimuksen 2.5 artiklassa määrätään seuraavaa:

”1. Tavaramerkkien Benelux-talletus tehdään joko kansallisille viranomaisille tai Virastolle täytäntöönpanoa koskevissa säännöissä määrättyjen edellytysten mukaisesti --

--

4. Kun talletus tehdään kansalliselle viranomaiselle, tämä siirtää Benelux-talletuksen Virastolle joko viipymättä talletuksen vastaanotettuaan tai todettuaan, että talletus täyttää asetetut edellytykset.

--”

27 Benelux-sopimuksen 2.8 artiklassa määrätään seuraavaa:

”1. Jollei [rekisteröinnin esteitä, joita Virasto voi soveltaa ja väitettä, joka voidaan tehdä Virastolle, koskevien] artiklojen soveltamisesta muuta johdu, talletettu tavaramerkki rekisteröidään, jos täytäntöönpanoa koskevissa säännöissä määrätty edellytykset täyttyvät tavaramerkin hakijan mainitsemien tavaroiden tai palvelujen osalta. --

2. Jos kaikki 2.5 artiklassa asetetut edellytykset täyttyvät, tavaramerkin hakija voi pyytää Virastoa suorittamaan viipymättä rekisteröinnin täytäntöönpanoa koskevien sääntöjen mukaisesti. [Rekisteröinnin esteitä, joita Virasto voi soveltaa ja väitettä, joka voidaan tehdä Virastolle, koskevia] artikloja sovelletaan tällä tavoin rekisteröityihin tavaramerkkeihin, ja Virastolla on toimivalta päättää rekisteröinnin peruuttamisesta ja tavaramerkin haltija voi pyytää valituksessa rekisteröinnin voimassa pysyttämistä.”

28 Benelux-sopimuksen 2.10 artiklan 2 kappaleessa määrätään lisäksi, että ”Virasto rekisteröi kansainväliset talletukset, joille on haettu suojan laajentamista Benelux-maiden alueella”.

29 Benelux-sopimuksen 2.28 artiklan 3 kappaleessa määrätään seuraavaa:

”Jos aikaisemman rekisteröinnin haltija tai 2.4 artiklan – – f alakohdassa tarkoitettu kolmas osapuoli ottaa osaa menettelyyn, kaikki ne, joita asia koskee, voivat vedota mitättömyyteen:

– –

b. sellaisen rekisteröinnin osalta, jossa oikeutta tavaramerkkiin ei saavuteta 2.4 artiklan – – f alakohdan nojalla; – – 2.4 artiklan – – f alakohdasta johtuvaan mitättömyyteen on vedottava viiden vuoden kuluessa rekisteröintipäivästä. – –”

30 Benelux-sopimuksen 4.6 artiklassa, jonka otsikko on ”Alueellinen toimivalta”, määrätään seuraavaa:

”1. Ellei tuomioistuimen alueellisesta toimivallasta ole tehty nimenomaista sopimusta, alueellinen toimivalta määräytyy tavaramerkkien ja mallien alalla vastaajan kotipaikan perusteella tai sen paikan perusteella, jossa riidanalainen velvollisuus on syntynyt tai toteutunut tai jossa se täytyy toteuttaa. Toimivaltaa ei määritetä milloinkaan pelkästään tavaramerkin tai mallin talletus- tai rekisteröintipaikan perusteella.

2. Kun edellä luetellut perusteet eivät riitä alueellisen toimivallan määrittämiseen, kantaja voi saattaa asian oman kotipaikkansa tai asuinpaikkansa tuomioistuimen käsiteltäväksi tai, ellei kantajan koti- tai asuinpaikka ole Benelux-alueella, vapaavalintaisesti joko Brysselissä, Haagissa tai Luxemburgissa toimivan tuomioistuimen käsiteltäväksi.

3. Tuomioistuimet soveltavat omasta aloitteestaan edellä 1 ja 2 kappaleessa määriteltyjä sääntöjä ja toteavat toimivaltansa nimenomaisesti.

– –”

31 Benelux-sopimusta ei mainita asetuksen N:o 1215/2012 69 artiklassa tarkoitettussa luettelossa.

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

32 Brite Strike Technologies SA on Luxemburgiin sijoittautunut yhtiö, joka kuuluu amerikkalaisen Brite Strike Technologies Inc. -yhtiön kehittämien taktisten valaisimien jälleenmyyntiketjuun.

33 Brite Strike Technologies SA jätti 4.2.2010 sanamerkkiä ”Brite Strike” koskevan hakemuksen saadakseen sen rekisteröityä Benelux-tavaramerkiksi.

34 Benelux-maiden teollisoikeuksien (tavaramerkit ja mallit) virasto, joka sijaitsee Haagissa (Alankomaat), suoritti rekisteröinnin.

35 Brite Strike Technologies Inc. nosti 21.9.2012 kanteen rechtbank Den Haagissa (Haagin alioikeus, Alankomaat) Brite Strike Technologies SA:ta vastaan ja vaati kyseisen tavaramerkin julistamista mitättömäksi Benelux-sopimuksen 2.4 ja 2.28 artiklan nojalla.

- 36 Sen mukaan Brite Strike Technologies SA oli hakenut rekisteröintiä vilpillisessä mielessä. Koska Brite Strike Technologies SA tiesi, että Brite Strike Technologies Inc. käytti sanamerkkiä ”Brite Strike” Benelux-maissa, se oli hakenut kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä Benelux-tavaramerkiksi ainoana tarkoituksenaan saada yksinomainen käyttöoikeus tähän tavaramerkkiin ja estää siten Brite Strike Technologies Inc:tä jatkamasta mainitun tavaramerkin käyttöä Benelux-maissa.
- 37 Brite Strike Technologies SA esitti toimivallan puuttumista koskevan väitteen. Sen mukaan kanne olisi pitänyt nostaa Luxemburgissa eikä Haagissa.
- 38 Rechtbank Den Haag toteaa, että jos Benelux-sopimuksen 4.6 artiklassa määrättyä toimivaltasääntöä olisi sovellettava, tästä seuraisi, että sillä ei olisi toimivaltaa käsitellä asiaa. Jos sitä vastoin etusija olisi annettava asetuksen N:o 44/2001 22 artiklan 4 alakohdassa säädetylle toimivaltasäännölle, se voisi olla toimivaltainen.
- 39 Sen mukaan on näin ollen tutkittava asetuksen N:o 44/2001 ja Benelux-sopimuksen välistä suhdetta.
- 40 Rechtbank Den Haag viittaa tässä yhteydessä Gerechtshof Den Haagin (Haagin muutoksenhakutuomioistuin) 26.11.2013 antamaan tuomioon. Viimeksi mainittu tuomioistuin katsoi tuon tuomion 28–34 kohdassa, että koska Benelux-sopimus on tehty asetuksen N:o 44/2001 voimaantulon jälkeen, etusija on annettava mainitun asetuksen 22 artiklan 4 alakohdassa säädetylle toimivaltasäännölle.
- 41 Rechtbank Den Haag katsoo kuitenkin, että asetuksen N:o 44/2001 ja Benelux-sopimuksen välistä suhdetta koskeva kysymys on saatettava unionin tuomioistuimen arvioitavaksi.
- 42 Tässä tilanteessa rechtbank Den Haag päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko Benelux-sopimus (mahdollisesti Gerechtshof Den Haagin [Haagin muutoksenhakutuomioistuin] 26.11.2013 antaman tuomion 28–34 kohdassa mainituilla perusteilla) katsottava myöhemmäksi sopimukseksi niin, ettei Benelux-sopimuksen 4.6 artiklaa voida katsoa erityissäännökseksi – – [asetuksen N:o 44/2001] 71 artiklan mukaisessa merkityksessä?

Jos tähän kysymykseen vastataan myöntävästi:

- 2) Seuraako – – [asetuksen N:o 44/2001] 22 artiklan 4 [alakohdasta], että sekä belgialaisella, alankomaalaisella että luxemburgilaisella tuomioistuimella on kansainvälinen toimivalta käsitellä riita-asia?
- 3) Jos ei, miten silloin käsiteltävänä olevan asian kaltaisessa tapauksessa on määritettävä, onko kansainvälinen toimivalta belgialaisella, alankomaalaisella vai luxemburgilaisella tuomioistuimella? Voidaanko tätä kansainvälisen toimivallan (tarkempaa) määrittämistä varten (sittenkin) soveltaa Benelux-sopimuksen 4.6 artiklaa?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Ensimmäinen kysymys

- 43 Aluksi on todettava, että Brite Strike Technologies Inc:n ja Brite Strike Technologies SA:n välisen asian kaltainen riita-asia saattaa kuulua sekä Benelux-sopimuksen että asetuksen N:o 44/2001 soveltamisalaan.

- 44 Yhtäältä näet mainittu asia koskee Benelux-tavaramerkin rekisteröinnin pätevyyttä ja se on ratkaistava, kuten ennakkoratkaisupyynnöstä käy ilmi, Benelux-sopimuksen 2.4 ja 2.28 artiklan perusteella.
- 45 Toisaalta siitä, että asetuksen N:o 44/2001 II luvun 6 jaksoon on sisällytetty asia, ”joka koskee – – tavaramerkin [tai] mallin – – merkitsemistä rekisteriin tai – – pätevyyttä”, seuraa välttämättä, että tavaramerkkien rekisteröinnin pätevyys kuuluu tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin siviili- ja kauppaoikeudellisiin asioihin.
- 46 Koska asetuksen N:o 44/2001 22 artiklan 4 alakohdassa tarkoitettua tuomioistuinten toimivaltaa koskevaa sääntöä ei voida sovittaa yhteen Benelux-sopimuksen 4.6 artiklan tuomioistuinten toimivaltaa erityisesti Benelux-tavaramerkkeihin ja malleihin liittyvissä riita-asioissa koskevan säännön kanssa, on määritettävä, kumpaa näistä säännöistä on sovellettava.
- 47 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedusteleee tässä asiayhteydessä ensimmäisellä kysymyksellään pääasiallisesti, onko asetuksen N:o 44/2001 71 artiklaa tulkittava siten, että se on esteenä Benelux-sopimuksen 4.6 artiklassa määrätyn, tuomioistuinten toimivaltaa Benelux-tavaramerkkeihin ja malleihin liittyvissä riita-asioissa koskevan säännön soveltamiselle tällaisissa asioissa.
- 48 Asetuksen N:o 44/2001 71 artikla kuului asetuksen VII lukuun, jonka otsikko oli ”Asetuksen suhde muihin säädöksiin”, ja sen 1 kohdassa säädettiin, että tämä asetus ”ei vaikuta tuomioistuinten toimivaltaa tai tuomioiden tunnustamista taikka täytäntöönpanoa erityisillä oikeudenaloilla säänteleviin sopimuksiin, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat”.
- 49 Vaikka mainitussa säännöksessä on käytetty ilmaisua ”sopimuks[et], joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat”, mikä viittaa siihen, että ainoastaan kaikkien jäsenvaltioiden tekemät sopimukset kuuluivat kyseisen 71 artiklan soveltamisalaan, saman artiklan 2 kohdan a alakohdasta käy selvästi ilmi, että kyseisillä sopimuksilla tarkoitettiin myös vain tiettyjen jäsenvaltioiden tekemiä sopimuksia.
- 50 Lisäksi asetuksen N:o 44/2001 69 ja 71 artiklasta niitä yhdessä luettuina käy ilmi, että viimeksi mainittua säännöstä, jonka hyvin yleiseen sanamuotoon juuri viitattiin, ei voida tulkita siten, että sitä sovellettaisiin sopimuksiin, joiden sopimuspuolina on useita jäsenvaltioita, vain, mikäli myös yksi tai useampi kolmas maa on tällaisen sopimuksen sopimuspuolena.
- 51 Vaikka tästä seuraa, että asetuksessa N:o 44/2001 säädettyjen, tuomioistuinten toimivaltaa koskevien sääntöjen ja tiettyihin sopimuksiin sisältyvien vastaavien sääntöjen välistä suhdetta säänneltiin näiden sopimusten eduksi asetuksen N:o 44/2001 71 artiklalla, tässä säännöksessä ei sitä vastoin annettu jäsenvaltioille mahdollisuutta ottaa uusia yleissopimuksia tekemällä tai jo voimassa olevia sopimuksia muuttamalla käyttöön sääntöjä, joilla olisi etusija asetuksen sääntöihin nähden (tuomio 4.5.2010, TNT Express Nederland, C-533/08, EU:C:2010:243, 38 kohta).
- 52 Tässä asiayhteydessä on muistutettava, että asetuksen N:o 44/2001 71 artiklalla korvattiin tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden täytäntöönpanosta yksityisoikeuden alalla vuonna 1968 tehdyn Brysselin yleissopimuksen (EYVL 1972, L 299, s. 32) 57 artikla, jossa viitattiin erityisillä oikeudenaloilla sääntelevien sopimusten osalta sopimuksiin, joiden osapuolia sopimusvaltiot ”ovat tai joiden osapuoliksi ne myöhemmin tulevat”. Käyttämällä ilmaisua ”joiden osapuoliksi ne myöhemmin tulevat” mainitussa 57 artiklassa täsmennettiin, etteivät Brysselin yleissopimuksessa määrättyt säännöt estäneet sellaisten erilaisten sääntöjen soveltamista, joihin sopimusvaltiot tulevaisuudessa tekemissään erityisissä yleissopimuksissa sitoutuisivat. Tätä ilmaisua ei toistettu asetuksen N:o 44/2001 71 artiklassa (tuomio 4.5.2010, TNT Express Nederland, C-533/08, EU:C:2010:243, 37 ja 38 kohta).

- 53 Nyt käsiteltävän tuomion 51 kohdassa mieliin palautettu asetuksen N:o 44/2001 71 artiklan soveltamisalan rajoitus heijastaa vakiintunutta oikeuskäytäntöä, jossa on todettu, että sitä mukaa kuin näitä yhteisiä sääntöjä otetaan käyttöön, jäsenvaltioilla ei ole enää oikeutta tehdä kansainvälisiä sopimuksia, joilla vaikutetaan näihin sääntöihin (tuomio 4.5.2010, TNT Express Nederland, C-533/08, EU:C:2010:243, 38 kohta).
- 54 Tämä rajoitus koskee myös jäsenvaltioiden välisten sopimusten tekemistä. Koska näet unionin oikeus on pääsääntöisesti ensisijaista jäsenvaltioiden välisiin sopimuksiin nähden (ks. mm. tuomio 27.9.1988, Matteucci, 235/87, EU:C:1988:460, 22 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen), jäsenvaltioiden välisten sopimusten, joilla on vaikutuksia unionin yhteisiin sääntöihin, tekeminen on lähtökohtaisesti kiellettyä.
- 55 Nyt käsiteltävässä asiassa on tutkittava, onko Benelux-sopimus ristiriidassa tämän rajoituksen kanssa, mistä seuraisi, että asetuksen N:o 44/2001 71 artiklassa ei sallita Benelux-sopimuksen 4.6 artiklan soveltamista mainitun asetuksen 22 artiklan 4 alakohdan sijaan.
- 56 Tätä tutkittaessa on otettava huomioon se, että Benelux-sopimus on Belgian kuningaskunnan, Luxemburgin suurherttuakunnan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä niiden alueellisen liiton eli Benelux-järjestelmän yhteydessä tehty sopimus. Näin ollen asetuksen N:o 44/2001 71 artiklaa on tulkittava SEUT 350 artiklan valossa; viimeksi mainitun määräyksen mukaan unionin oikeus ei ole esteenä mainitun alueellisen liiton olemassaololle ja toteuttamiselle siltä osin kuin tämän alueellisen liiton tavoitteita ei saavuteta unionin oikeutta soveltamalla.
- 57 Kuten oikeuskäytännössä on jo täsmennetty, tällä määräyksellä sallitaan Belgian kuningaskunnan, Luxemburgin suurherttuakunnan ja Alankomaiden kuningaskunnan pysyttävän voimassa oman alueellisen liittonsa yhteydessä sovellettavia sääntöjä unionin säännöistä poiketen, silloin kun tämä alueellinen liitto on pitemmällä sisämarkkinoiden toteuttamisessa (ks. ETY 233 artiklan – jonka sanamuoto on toistettu EY 306 artiklassa ja sittemmin SEUT 350 artiklassa – osalta tuomio 16.5.1984, Pakvries, 105/83, EU:C:1984:178, 11 kohta ja tuomio 2.7.1996, komissio v. Luxemburg, C-473/93, EU:C:1996:263, 42 kohta). Jotta tällainen poikkeus voidaan oikeuttaa, on sen lisäksi oltava välttämätön Benelux-järjestelmän toiminnalle (tuomio 11.8.1995, Roders ym., C-367/93–C-377/93, EU:C:1995:261, 25 ja 40 kohta).
- 58 Näistä edellytyksistä ensimmäisen osalta on muistutettava, että sisämarkkinoiden toteuttaminen tavaramerkkien ja mallien alalla sisältää samanaikaisesti unionin yhtenäisten oikeuksien järjestelmän, jota säännellään Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (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) 2015/2424 (EUVL 2015, L 341, s. 21) ja yhteisömallista 12.12.2001 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 6/2002 (EYVL 2002, L 3, s. 1), ja jäsenvaltioiden tavaramerkkejä ja malleja koskevien sääntöjen osittaisen yhdenmukaistamisen, joka on toteutettu jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/95/EY (EUVL 2008, L 299, s. 25) ja mallien oikeudellisesta suojasta 13.10.1998 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 98/71/EY (EYVL 1998, L 289, s. 28).
- 59 Benelux-järjestelmän yhteydessä kyseisten kolmen jäsenvaltion tavaramerkit ja mallit on korvattu yhtenäisillä oikeuksilla. Tässä järjestelmässä, joka on rinnakkainen unionin yhtenäisiä oikeuksia koskevan järjestelmän kanssa, omaksutaan direktiiveillä 2008/95 ja 98/71 toteutettu osittainen yhdenmukaistaminen, mutta se on pitemmällä. Benelux-tavaramerkkeihin ja -malleihin sovelletaan täysin yhdenmukaista säännöstöä, johon liittyy yhteisiä toimielimiä ja menettelyä koskevia sääntöjä. Näihin viimeksi mainittuihin kuuluu Benelux-sopimuksen 4.6 artikla.
- 60 Nyt käsiteltävän tuomion 57 kohdassa mainitun toisen edellytyksen osalta on todettava, että poikkeusten on, jotta ne voidaan oikeuttaa SEUT 350 artiklan nojalla, oltava välttämättömiä kyseisen Benelux-järjestelmän toiminnalle, kun otetaan huomioon SEUT 350 artiklan tarkoitus eli sen

estäminen, että unionin oikeuden soveltaminen hajottaisi Benelux-järjestelmän tai haittaisi sen kehittymistä (tuomio 16.5.1984, Pakvries, 105/83, EU:C:1984:178, 11 kohta ja tuomio 2.7.1996, komissio v. Luxemburg, C-473/93, EU:C:1996:263, 42 kohta).

- 61 Benelux-sopimuksen 4.6 artiklan osalta on todettava, että unionin oikeuden sääntö, josta tällä määräyksellä poiketaan, on asetuksen N:o 44/2001 22 artiklan 4 alakohtaan ja 10.1.2015 lukien asetuksen N:o 1215/2012 24 artiklan 4 alakohtaan sisältyvä, tuomioistuinten toimivaltaa tavaramerkkeihin tai malleihin liittyvissä riita-asioissa koskeva sääntö. Tämän unionin oikeuden säännön mukaan tuomioistuinten toimivalta määräytyy sen paikan perusteella, jossa rekisteriä pidetään (tuomio 13.7.2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, 22 kohta).
- 62 Tässä yhteydessä on huomautettava Euroopan unionin tavaramerkkejä koskevien riita-asioiden osalta, että unionin lainsäätäjä on itsekin poikennut asetuksen N:o 44/2001 67 artiklan nojalla tästä tuomioistuinten toimivaltaa koskevasta säännöstä säätäessään asetuksen N:o 207/2009 97 artiklassa tuomioistuinten toimivaltaa koskevasta erilaisesta säännöstä, joka perustuu erityisesti vastaajan kotipaikkaan ja jolla varmistetaan siten, että Euroopan unionin tavaramerkkejä koskevat riita-asiat voidaan saattaa tuomioistuinten käsiteltäväksi kaikissa jäsenvaltioissa. Tällä säännöllä vältetään se, että nämä riita-asiat olisi mahdollista saattaa tuomioistuinten käsiteltäväksi ainoastaan Espanjan kuningaskunnassa, joka on jäsenvaltio, jonka alueelle talletukset ja rekisteröinnit on keskitetty ja jossa rekisteriä pidetään.
- 63 Kun otetaan huomioon se, että Benelux-tavaramerkit ja -mallit kuuluvat kyseisissä kolmessa jäsenvaltiossa pitemmällä olevaan järjestelmään, Benelux-järjestelmällä perustettu tuomioistuinrakenne, joka perustuu hajautettuun järjestelmään, johon kuuluu Benelux-tuomioistuimen ennakkoratkaisumekanismi, ja mainitun alueellisen liiton monikielisyys, Benelux-sopimuksen 4.6 artiklassa kodifioitu sääntö, joka perustuu erityisesti vastaajan kotipaikkaan ja jolla varmistetaan siten, että Benelux-tavaramerkkeihin ja -malleihin liittyvät riita-asiat voidaan käsitellä tapauksesta riippuen belgialaisessa, luxemburgilaisessa tai alankomaalaisessa tuomioistuimessa sen sijaan, että ne keskitettäisiin asetuksen N:o 44/2001 22 artiklan 4 alakohdan ja sittemmin asetuksen N:o 2015/2012 24 artiklan 4 alakohdan nojalla alankomaalaisiin tuomioistuihin sen paikan perusteella, jonne tallettamiset ja rekisteröinnit on keskitetty ja jossa rekisteriä pidetään, mainitun järjestelmän voidaan – kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 41 kohdassa, ja yhdenmukaisesti sen kanssa, mitä unionin lainsäätäjä on todennut Euroopan unionin tavaramerkkejä koskevan tuomioistuinten toimivallan osalta – katsoa olevan välttämättömiä tavaramerkkejä ja malleja koskevan Benelux-järjestelmän toiminnalle.
- 64 Tästä seuraa, että asetuksen N:o 44/2001 71 artikla, luettuna SEUT 350 artiklan valossa, ei estä Belgian kuningaskuntaa, Luxemburgin suurherttuakuntaa ja Alankomaiden kuningaskuntaa pysyttämästä voimassa asetuksen N:o 44/2001 22 artiklan 4 alakohdasta ja asetuksen N:o 1215/2012 24 artiklan 4 alakohdasta poiketen tuomioistuinten toimivaltaa Benelux-tavaramerkkeihin ja -malleihin liittyvissä riita-asioissa koskevaa sääntöä, jonka ne ovat antaneet Benelux-tavaramerkkilain 37 §:n A momentissa ja Benelux-mallioikeuslain 29 §:n 1 momentissa ja sittemmin vahvistaneet Benelux-sopimuksen 4.6 artiklassa.
- 65 Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön – jonka mukaan sellaisen sopimuksen, jolla poiketaan tuomioistuimen toimivaltaa tai tuomioiden tunnustamisesta tai täytäntöönpanoa koskevasta unionin säännöstä, soveltamisella ei saada vaarantaa niitä periaatteita, jotka Euroopan unionissa ovat siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvan oikeudellisen yhteistyön taustalla ja joista asetuksen N:o 44/2001 johdanto-osan 11 ja 12 perustelukappaleessa mainitaan tuomioistuinten toimivallan osalta yksityisten oikeusvarmuus ja asianmukainen lainkäyttö (ks. mm. tuomio 4.5.2010, TNT Express Nederland, C-533/08, EU:C:2010:243, 49 kohta ja tuomio 19.12.2013, Nipponkoa Insurance, C-452/12, EU:C:2013:858, 36 kohta) – nojalla on katsottava, että Benelux-sopimuksen 4.6 artiklan kaltainen määräys, joka perustuu periaatteeseen, jonka mukaan toimivaltainen tuomioistuin määräytyy

pääsääntöisesti vastaajan kotipaikan perusteella, ja jota on täydennetty muilla toimivaltaperusteilla, joilla on läheinen yhteys riita-asian kohteeseen, on yhteensopiva mainituissa 11 ja 12 perustelukappaleessa ilmaistujen periaatteiden kanssa.

- 66 Kaiken edellä esitetyn perusteella ensimmäiseen kysymykseen on vastattava, että asetuksen N:o 44/2001 71 artikla, luettuna SEUT 350 artiklan valossa, ei ole esteenä Benelux-sopimuksen 4.6 artiklassa ilmaistun, tuomioistuinten toimivaltaa Benelux-tavaramerkkeihin ja -malleihin liittyvissä riita-asioissa koskevan säännön soveltamiselle tällaisissa asioissa.

Toinen ja kolmas kysymys

- 67 Ottaen huomioon ensimmäiseen kysymykseen annettu vastaus sekä se, ettei asetuksen N:o 44/2001 22 artiklan 4 alakohtaa tämän seurauksena voida soveltaa, toiseen ja kolmanteen kysymykseen ei ole tarpeen vastata.

Oikeudenkäyntikulut

- 68 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 71 artikla, luettuna SEUT 350 artiklan valossa, ei ole esteenä Haagissa Belgian kuningaskunnan, Luxemburgin suurherttuakunnan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä 25.2.2005 allekirjoitetun teollis- ja tekijänoikeuksia (tavaramerkit ja mallit) koskevan Benelux-maiden sopimuksen 4.6 artiklassa ilmaistun, tuomioistuinten toimivaltaa Benelux-tavaramerkkeihin ja -malleihin liittyvissä riita-asioissa koskevan säännön soveltamiselle tällaisissa asioissa.

Allekirjoitukset