



# Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

19 päivänä lokakuuta 2017\*

Ennakkoratkaisupyyntö – Asetus (EY) N:o 207/2009 – EU-tavaramerkki – 109 artiklan 1 kohta – EU-tavaramerkkeihin ja kansallisiin tavaramerkkeihin perustuvat siviilikanteet – Vireilläolovaikutus – Samojen seikkojen käsite – Ilmaisun ”Merck” käyttäminen internetissä verkkotunnuksissa ja sosiaalisen median verkkoalustoilla – Kansalliseen tavaramerkkiin perustuva kanne, jonka jälkeen on nostettu EU-tavaramerkkiin perustuva kanne – Asian käsittelystä luopuminen – Laajuus

Asiassa C-231/16,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyyntöstä, jonka Landgericht Hamburg (Hampurin alueellinen alioikeus, Saksa) on esittänyt 14.4.2016 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 25.4.2016, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

**Merck KGaA**

vastaan

**Merck & Co. Inc.,**

**Merck Sharp & Dohme Corp ja**

**MSD Sharp & Dohme GmbH,**

UNIONIN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

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

julkisasiamies: M. Szpunar,

kirjaaja: hallintovirkamies K. Malacek,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 15.2.2017 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

- Merck KGaA, edustajinaan S. Völker ja M. Pemsel, Rechtsanwälte,
- Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp. ja MSD Sharp & Dohme GmbH, edustajinaan A. Bothe, Y. Draheim ja P. Fromlowitz, Rechtsanwälte,
- Euroopan komissio, asiamiehinnään T. Scharf ja M. Wilderspin,

\* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

kuultuaan julkisasiamiehen 3.5.2017 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,  
on antanut seuraavan

### **tuomion**

- 1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1) 109 artiklan 1 kohdan tulkintaa.
- 2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa vastakkain ovat yhtäältä Merck KGaA ja toisaalta Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp. ja MSD Sharp & Dohme GmbH ja jossa on kyse Merck KGaA:n esittämistä kieltotoimenpiteistä koskevista vaatimuksista sen johdosta, että viimeksi mainitut yhtiöt käyttävät ilmaisua ”MERCK” internetissä verkkotunnuksissa ja sosiaalisen median verkkoalustoilla sekä myyntinimityksissä niin Saksassa kuin muuallakin Euroopan unionissa.

### **Asiaa koskevat oikeussäännöt**

#### **Asetus (EY) N:o 44/2001**

- 3 Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 44/2001 (EYVL 2001, L 12, s. 1) korvattiin jäsenvaltioiden välisissä suhteissa tuomioistuinten toimivaltaa ja tuomioiden täytäntöönpanoa yksityisoikeuden alalla koskeva, 27.9.1968 allekirjoitettu yleissopimus (EYVL 1972, L 299, s. 32).
- 4 Asetuksen N:o 44/2001 johdanto-osan 15 perustelukappaleessa todettiin seuraavaa:  
”Lainkäytön yhdenmukaisuus edellyttää, että rinnakkaiset oikeudenkäynnit saadaan mahdollisimman vähien ja on varmistettava, ettei kahdessa jäsenvaltiossa anneta keskenään ristiriitaisia tuomioita. Olisi säädettävä selkeästä ja tehokkaasta järjestelmästä vireilläolon – – ratkaisemiseksi – –”
- 5 Mainitun asetuksen 27 artiklassa, joka kuului asetuksen II luvun 9 jaksoon, jonka otsikko oli ”Vireilläolo ja samassa yhteydessä käsiteltävät kanteet”, 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.”

#### **Asetus N:o 207/2009**

- 6 Asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan 3 ja 15–17 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:  
”(3) [Unionin] tavoitteiden toteuttamiseksi näyttää tarpeelliselta luoda [Euroopan unionin] tavaramerkkijärjestelmä, jolla annetaan yrityksille oikeus hankkia yhtä ainoaa menettelyä noudattaen [EU-]tavaramerkkejä, joilla on yhdenmukainen suoja ja joiden vaikutus ulottuu koko [unionin] alueelle. Näin ilmaistua [EU-]tavaramerkin yhtenäisen luonteen periaatetta olisi sovellettava, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

--

- (15) Jäsenvaltioiden olisi [EU-]tavaramerkkien suojan vahvistamiseksi, kansallisen järjestelmänsä huomioon ottaen nimettävä mahdollisimman rajallinen määrä ensimmäisen ja toisen oikeusasteen tuomioistuimia, joilla on toimivalta [EU-]tavaramerkin loukkausta ja voimassaoloa koskevissa asioissa.
- (16) On välttämätöntä, että [EU-]tavaramerkin voimassaoloa ja loukkausta koskevien päätösten oikeusvaikutus ulottuu koko [unioniin], sillä tämä on ainoa keino välttää tuomioistuinten ja [Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO)] keskenään ristiriitaiset päätökset ja niiden vaikutukset [EU-]tavaramerkkien yhtenäiseen luonteeseen. [Asetuksen N:o 44/2001] sääntöjä olisi sovellettava kaikkiin [EU-]tavaramerkkiin liittyviin riita-asioihin, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.
- (17) Olisi ehkäistävä keskenään ristiriitaisten tuomioiden syntyminen riita-asioissa, joissa on samat osapuolet ja joissa perusteena ovat samat, [EU-]tavaramerkkiä ja rinnakkaisia kansallisia tavaramerkkejä koskevat kysymykset. Sen vuoksi, jos oikeudellisiin toimenpiteisiin turvaudutaan samassa jäsenvaltiossa, tämän tavoitteen saavuttamiseksi on noudatettava kansallisia menettelysääntöjä, joihin tämä asetus ei vaikuta, mutta jos oikeudellisiin toimenpiteisiin ryhdytään eri jäsenvaltioissa, asetuksen [N:o 44/2001] määräyksiin perustuvat säännökset riita-asian vireilläolosta ja asiain yhtymisestä, näyttävät tarkoituksenmukaisilta.”

7 Asetuksen N:o 207/2009 1 artiklan 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

”[EU-]tavaramerkki on yhtenäinen. Sen oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla yhteisössä: sen voi rekisteröidä ainoastaan olemaan voimassa koko [unionissa], sen voi luovuttaa, siitä voi luopua, sen hallintaoikeus voidaan menettää tai julistaa mitättömäksi ja sen käyttö voidaan kieltää ainoastaan koko [unionissa]. Tätä periaatetta sovelletaan, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.”

8 Kyseisen asetuksen 109 artiklan, jonka otsikko on ”[EU-]tavaramerkkeihin ja kansallisiin tavaramerkkeihin perustuvat samanaikaiset ja toisiaan seuraavat siviilikanteet” ja joka on mainittu asetuksen XI osaston 1 jaksossa, jonka otsikko on ”Useisiin tavaramerkkeihin perustuvat siviilikanteet”, 1 kohdan a alakohdassa säädetään seuraavaa:

”Jos loukkauskanteet samojen osapuolien välillä perustuvat samoihin seikkoihin ja niitä käsitellään eri jäsenvaltioiden tuomioistuimissa, toisessa [EU-]tavaramerkin perusteella ja toisessa kansallisen tavaramerkin perusteella:

- a) tuomioistuimen, jossa asia on jälkimmäisenä otettu käsittelyyn, on viran puolesta luovuttava käsittelystä sen tuomioistuimen hyväksi, jonka käsittelyyn asia on ensin tuotu, jos kyseiset tavaramerkit ovat samoja ja koskevat samoja tavaroita tai palveluja. Tuomioistuin, jonka olisi luovuttava käsittelystä, voi keskeyttää asian käsittelyn, jos toisen tuomioistuimen toimivalta on valituksenalainen.”

### **Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset**

- 9 Pääasian kantaja Merck on kemikaali- ja lääkealan yritys, jonka palveluksessa on ennakkoratkaisupyynnön mukaan noin 40 000 henkilöä ja joka harjoittaa toimintaansa maailmanlaajuisesti 67 valtiossa.
- 10 Pääasian ensimmäinen vastaaja Merck & Co. on pääasian toisen vastaajan Merck Sharp & Dohmen, joka myy pääasiallisesti lääkkeitä ja rokotteita sekä kosmeettisia valmisteita ja hoitotuotteita, pörssissä noteerattu emoyhtiö. Ennakkoratkaisupyynnön mukaan Merck Sharp & Dohme hoitaa konsernin

operatiivista toimintaa ja erityisesti sen näkyvyyttä internetissä muun muassa julkaisemalla sen osakkeenomistajia kiinnostavia tietoja. Pääasian kolmas vastaaja MSD Sharp & Dohme on Merck & Co:n saksalainen tytäryhtiö.

- 11 Kantaja ja pääasian vastaajat kuuluivat alun perin samaan konserniin. Vuodesta 1919 lähtien ne ovat kuitenkin olleet täysin erillisiä yhtiöitä.
- 12 Ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, että Merck on kansallisen, Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyn tavaramerkin MERCK haltija. Se on myös EU-tavaramerkiksi rekisteröidyn sanamerkin MERCK haltija tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 5, 9 ja 16 kuuluvien tavaroiden ja kyseisen luokituksen luokkaan 42 kuuluvien palvelujen osalta.
- 13 Yhtiön, jonka oikeudet ovat siirtyneet Merckille, ja yhtiön, jonka oikeudet ovat siirtyneet Merck Sharp & Dohmelle, välillä on tehty useita peräkkäisiä sopimuksia. Näissä sopimuksissa, joista viimeinen on edelleen voimassa, määrättiin säännöistä, jotka koskevat sitä, miten Merck Sharp & Dohme käyttää Saksassa ja muissa valtioissa Merckin tavaramerkkejä.
- 14 Pääasian vastaajien internetsivuston [www.merck.com](http://www.merck.com) kautta kuka tahansa käyttäjä Saksassa tai jossakin muussa jäsenvaltiossa johdetaan etenkin linkkien kautta [www.merckengage.com](http://www.merckengage.com), [www.merckvaccines.com](http://www.merckvaccines.com) tai [www.merck-animal-health.com](http://www.merck-animal-health.com)in kaltaisille alasivustoille, joilla myös on pääasian vastaajien toimintaa internetissä ilmaisevia sisältöjä. Näillä internetsivustoilla tietojen levittämistä ei ole kohdennettu maantieteellisesti, joten kaikkiin sisältöihin on mahdollista tutustua samassa muodossa maailmanlaajuisesti.
- 15 Merck & Co. ja Merck Sharp & Dohme ovat ottaneet internet-verkkotunnustensa ohella käyttöön myös muita keinoja näkyäkseen internetissä useilla sosiaalisten medioiden verkkoalustoilla.
- 16 Pääasian kantaja nosti 8.3.2013 High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionissa (Englannin ja Walesin alioikeus, Chancery-osasto, Yhdistynyt kuningaskunta) muun muassa Merck & Co:ta ja Merck Sharp & Dohmea vastaan kansalliseen tavaramerkkiinsä perustuvan kanteen, joka koski sitä, että mainittua tavaramerkkiä väitettiin loukatun ilmaisun ”Merck” käytöllä Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
- 17 Pääasian kantaja nosti 11.3.2013 myös Landgericht Hamburgissa (Hampurin alueellinen alioikeus, Saksa) EU-tavaramerkkiin, jonka haltija se on, perustuvan kanteen samoja vastaajia mutta myös MSD Sharp & Dohmea vastaan.
- 18 Kuten ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, pääasian kantaja katsoo, että se, että pääasian vastaajien internetsivustoihin, joista kantaja on esittänyt kuvakaappauksia, on mahdollista tutustua unionissa ja siis myös Saksassa siten, ettei levitystä ole kohdennettu maantieteellisesti, loukkaa sen tavaramerkkioikeuksia.
- 19 Pääasian kantaja muutti 11.11.2014, 12.3.2015, 10.9.2015 ja 22.12.2015 päivätyillä kirjelmillä vaatimuksiaan ennakkoratkaisua pyytäneessä tuomioistuimessa ja totesi, että se peruuttaa kanteensa siltä osin kuin vaatimukset koskevat Yhdistyneen kuningaskunnan aluetta. Pääasian vastaajat ovat riitauttaneet tämän peruuttamisen.
- 20 Pääasian vastaajat katsovat, että ennakkoratkaisua pyytäneessä tuomioistuimessa vireillä oleva kanne on asetuksen N:o 207/2009 109 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla jätettävä tutkimatta ainakin siltä osin kuin on kyse kanneperusteesta, joka perustuu pääasian kantajan EU-tavaramerkin loukkaukseen koko unionissa. Sillä, että pääasian kantaja on peruuttanut osittain kanteensa, ei niiden mukaan ole tältä osin mitään vaikutusta.

- 21 Landgericht Hamburg huomauttaa, että asetuksen N:o 207/2009 109 artiklan 1 kohdan a alakohta näyttää olevan esteenä sille, että tuomioistuimen, jossa asia on jälkimmäisenä otettu käsittelyyn, mahdollista asian käsittelystä luopumista rajoitetaan ylipäänsä alueellisesti pääasiassa kyseessä olevan kaltaisissa olosuhteissa. Sillä on kuitenkin epäilynsä tästä.
- 22 Tässä tilanteessa Landgericht Hamburg päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:
- 1) Onko [asetuksen N:o 207/2009] 109 artiklan 1 kohdan a alakohdassa olevaa käsitettä 'samoihin seikkoihin' tulkittava siten, että tämä arviointiperuste täyttyy, kun ylläpidetään ja käytetään maailmanlaajuisesti ja näin ollen myös unioninlaajuisesti saman verkkotunnuksen perusteella saatavilla olevaa samaa internetsivustoa, minkä vuoksi samojen osapuolien välisiä loukkauskanteita käsitellään eri jäsenvaltioiden tuomioistuimissa, toisessa EU-tavaramerkin loukkauksen perusteella ja toisessa kansallisen tavaramerkin loukkauksen perusteella?
  - 2) Onko [asetuksen N:o 207/2009] 109 artiklan 1 kohdan a alakohdassa olevaa käsitettä 'samoihin seikkoihin' tulkittava siten, että tämä arviointiperuste täyttyy kussakin tapauksessa, kun ylläpidetään ja käytetään maailmanlaajuisesti ja näin ollen myös [unionissa] samaa sisältöä, joka on saatavilla internetissä verkkotunnuksista 'facebook.com' ja/tai 'youtube.com' ja/tai 'twitter.com' – kunkin verkkotunnuksen 'facebook.com' ja/tai 'youtube.com' ja/tai 'twitter.com' osalta – samalla käyttäjätunnuksella, minkä vuoksi samojen osapuolien välisiä loukkauskanteita käsitellään eri jäsenvaltioiden tuomioistuimissa, toisessa EU-tavaramerkin loukkauksen perusteella ja toisessa kansallisen tavaramerkin loukkauksen perusteella?
  - 3) Onko [asetuksen N:o 207/2009] 109 artiklan 1 kohdan a alakohtaa tulkittava siten, että kun on kyse 'loukkauskanteesta', joka perustuu EU-tavaramerkin loukkaamiseen ylläpitämällä maailmanlaajuisesti ja näin ollen myös [unionissa] saman verkkotunnuksen perusteella saatavilla olevaa samaa internetsivustoa, sen jäsenvaltion 'tuomioistuimen, jossa asia on jälkimmäisenä otettu käsittelyyn' ja jossa esitetään [asetuksen N:o 207/2009] 97 artiklan 2 kohdan ja 98 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla jäsenvaltion alueella tapahtuneeseen loukkaustoimeen tai uhanneeseen loukkaustoimeen perustuvia vaatimuksia, on [asetuksen N:o 207/2009] 109 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla luovuttava käsittelystä pelkästään sen toisen jäsenvaltion alueen osalta, jonka tuomioistuimessa nostettiin 'ensin' maailmanlaajuisesti ja näin ollen myös [unionissa] saman verkkotunnuksen perusteella saatavilla olevan saman internetsivuston ylläpitoa ja käyttöä koskeva kante sellaisen kansallisen tavaramerkin loukkauksen perusteella, joka on sama ja koskee samoja tavaroita kuin EU-tavaramerkki, johon vedotaan 'tuomioistuimessa, jossa asia on jälkimmäisenä otettu käsittelyyn', siltä osin kuin tavaramerkit ja tavarat ovat samoja, vai onko 'tuomioistuimen, jossa asia on jälkimmäisenä otettu käsittelyyn' tässä tilanteessa – siltä osin kuin tavaramerkit ja tavarat ovat samoja – luovuttava käsittelystä [asetuksen N:o 207/2009] 97 artiklan 2 kohdan ja 98 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla kaikkien sen käsittelyyn tuotujen jäsenvaltion alueella tapahtuneiden loukkaustoimien tai uhanneiden loukkaustoimien ja näin ollen unioninlaajuisesti esitettyjen vaatimusten osalta?
  - 4) Onko [asetuksen N:o 207/2009] 109 artiklan 1 kohdan a alakohtaa tulkittava siten, että kun on kyse 'loukkauskanteesta', joka perustuu EU-tavaramerkin loukkaamiseen ylläpitämällä ja käyttämällä maailmanlaajuisesti ja näin ollen myös [unionissa] samaa sisältöä, joka on saatavilla internetissä verkkotunnuksista 'facebook.com' ja/tai 'youtube.com' ja/tai 'twitter.com' – kunkin verkkotunnuksen 'facebook.com' ja/tai 'youtube.com' ja/tai 'twitter.com' osalta – samalla käyttäjätunnuksella, sen jäsenvaltion 'tuomioistuimen, jossa asia on jälkimmäisenä otettu käsittelyyn' ja jossa esitetään [asetuksen N:o 207/2009] 97 artiklan 2 kohdan ja 98 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla jäsenvaltion alueella tapahtuneeseen loukkaustoimeen tai uhanneeseen loukkaustoimeen perustuvia vaatimuksia, on [asetuksen N:o 207/2009] 109 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla luovuttava käsittelystä pelkästään sen toisen jäsenvaltion alueen osalta, jonka tuomioistuimessa nostettiin 'ensin' samaa sisältöä, joka on saatavilla

internetissä verkkotunnuksista 'facebook.com' ja/tai 'youtube.com' ja/tai 'twitter.com' – kunkin verkkotunnuksen 'facebook.com' ja/tai 'youtube.com' ja/tai 'twitter.com' osalta – samalla käyttäjätunnuksella, koskeva kanne sellaisen kansallisen tavaramerkin loukkauksen perusteella, joka on sama ja koskee samoja tavaroita kuin EU-tavaramerkki, johon vedotaan 'tuomioistuimessa, jossa asia on jälkimmäisenä otettu käsittelyyn', siltä osin kuin tavaramerkit ja tavarat ovat samoja, vai onko 'tuomioistuimen, jossa asia on jälkimmäisenä otettu käsittelyyn', tässä tilanteessa – siltä osin kuin tavaramerkit ja tavarat ovat samoja – luovuttava käsittelystä [asetuksen N:o 207/2009] 97 artiklan 2 kohdan ja 98 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla kaikkien sen käsittelyyn tuotujen jäsenvaltion alueella tapahtuneiden loukkaustoimien tai uhanneiden loukkaustoimien ja näin ollen unionin laajuisesti esitettyjen vaatimusten osalta?

- 5) Onko [asetuksen N:o 207/2009] 109 artiklan 1 kohdan a alakohdalla tulkittava siten, että kun on kyse 'loukkauskanteesta', joka perustuu EU-tavaramerkin loukkaamiseen ylläpitämällä maailmanlaajuisesti ja näin ollen myös [unionissa] saman verkkotunnuksen perusteella saatavilla olevaa samaa internetsivustoa, jäsenvaltion 'tuomioistuimen, jossa asia on jälkimmäisenä otettu käsittelyyn', käsittelyyn tuodun loukkauskanteen, jossa esitetään aluksi [asetuksen N:o 207/2009] 97 artiklan 2 kohdan ja 98 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla jäsenvaltion alueella tapahtuneeseen loukkaustoimeen tai uhanneeseen loukkaustoimeen perustuvia vaatimuksia, peruuttaminen [asetuksen N:o 207/2009] 109 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla sen toisen jäsenvaltion alueen osalta, jonka tuomioistuimessa nostettiin 'ensin' maailmanlaajuisesti ja näin ollen myös [unionissa] saman verkkotunnuksen perusteella saatavilla olevan saman internetsivuston ylläpitoa ja käyttöä koskeva kanne sellaisen kansallisen tavaramerkin loukkauksen perusteella, joka on sama ja koskee samoja tavaroita kuin EU-tavaramerkki, johon vedotaan 'tuomioistuimessa, jossa asia on jälkimmäisenä otettu käsittelyyn', on – siltä osin kuin tavaramerkit ja tavarat ovat samoja – esteenä sille, että 'tuomioistuin, jossa asia on jälkimmäisenä otettu käsittelyyn', luopuu käsittelystä [asetuksen N:o 207/2009] 109 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla?
- 6) Onko [asetuksen N:o 207/2009] 109 artiklan 1 kohdan a alakohdalla tulkittava siten, että kun on kyse 'loukkauskanteesta', joka perustuu EU-tavaramerkin loukkaamiseen ylläpitämällä maailmanlaajuisesti ja näin ollen myös [unionissa] samaa sisältöä, joka on saatavilla internetissä verkkotunnuksista 'facebook.com' ja/tai 'youtube.com' ja/tai 'twitter.com' – kunkin verkkotunnuksen 'facebook.com' ja/tai 'youtube.com' ja/tai 'twitter.com' osalta – samalla käyttäjätunnuksella, jäsenvaltion 'tuomioistuimen, jossa asia on jälkimmäisenä otettu käsittelyyn', käsittelyyn tuodun loukkauskanteen, jossa esitetään aluksi [asetuksen N:o 207/2009] 97 artiklan 2 kohdan ja 98 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla jäsenvaltion alueella tapahtuneeseen loukkaustoimeen tai uhanneeseen loukkaustoimeen perustuvia vaatimuksia, peruuttaminen [asetuksen N:o 207/2009] 109 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla sen toisen jäsenvaltion alueen osalta, jonka tuomioistuimessa nostettiin 'ensin' samaa sisältöä, joka on saatavilla internetissä verkkotunnuksissa 'facebook.com' ja/tai 'youtube.com' ja/tai 'twitter.com' – kunkin verkkotunnuksen 'facebook.com' ja/tai 'youtube.com' ja/tai 'twitter.com' osalta – samalla käyttäjätunnuksella, koskeva kanne sellaisen kansallisen tavaramerkin loukkauksen perusteella, joka on sama ja koskee samoja tavaroita kuin EU-tavaramerkki, johon vedotaan 'tuomioistuimessa, jossa asia on jälkimmäisenä otettu käsittelyyn', on siltä osin kuin tavaramerkit ja tavarat ovat samoja esteenä sille, että 'tuomioistuin, jossa asia on jälkimmäisenä otettu käsittelyyn', luopuu käsittelystä [asetuksen N:o 207/2009] 109 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla?
- 7) Onko [asetuksen N:o 207/2009] 109 artiklan 1 kohdan a alakohdalla tulkittava siten, että sanamuodosta 'jos kyseiset tavaramerkit ovat samoja ja koskevat samoja tavaroita tai palveluja' johtuu, että kun tavaramerkit ovat samoja, 'tuomioistuimen, jossa asia on jälkimmäisenä otettu käsittelyyn', on luovuttava käsittelystä vain siltä osin kuin EU-tavaramerkki ja kyseinen kansallinen tavaramerkki on rekisteröity samoja tavaroita ja/tai palveluja varten, vai onko 'tuomioistuimen, jossa asia on jälkimmäisenä otettu käsittelyyn', luovuttava käsittelystä kokonaan myös silloin, kun

EU-tavaramerkki, johon vedotaan kyseisessä tuomioistuimessa, suojaa myös sellaisia muita tavaroita ja/tai palveluja, joita kansallisella tavaramerkillä ei suojata ja joiden osalta riitautetut seikat voivat olla samoja tai samankaltaisia?”

### Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

#### Ensimmäinen ja toinen ennakkoratkaisukysymys

- 23 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee ensimmäisellä ja toisella kysymyksellään, jotka on tutkittava yhdessä, lähinnä, onko asetuksen N:o 207/2009 109 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkittava siten, että siinä vahvistettu edellytys, joka koskee ”samoja seikkoja”, täyttyy silloin, kun loukkaukanteet, joista ensimmäinen, kansalliseen tavaramerkkiin perustuva kanne koskee väitettyä loukkausta jäsenvaltion alueella, ja jälkimmäinen, EU-tavaramerkkiin perustuva kanne koskee väitettyä loukkausta koko unionin alueella, on nostettu samojen osapuolien välillä eri jäsenvaltioiden tuomioistuimissa.
- 24 Asetuksen N:o 207/2009 109 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan on niin, että jos loukkaukanteet samojen osapuolien välillä perustuvat samoihin seikkoihin ja niitä käsitellään eri jäsenvaltioiden tuomioistuimissa, toisessa EU-tavaramerkin perusteella ja toisessa kansallisen tavaramerkin perusteella, tuomioistuimen, jossa asia on jälkimmäisenä otettu käsittelyyn, on jopa viran puolesta luovuttava käsittelystä sen tuomioistuimen hyväksi, jonka käsittelyyn asia on ensin tuotu, jos kyseiset tavaramerkit ovat samoja ja koskevat samoja tavaroita tai palveluja.
- 25 Asetuksen N:o 207/2009 109 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ei täsmennetä, miten kyseisessä säännöksessä oleva ilmaisu ”samat seikat” on ymmärrettävä.
- 26 On huomautettava, että unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekä unionin oikeuden yhtenäinen soveltaminen että yhdenvertaisuusperiaate edellyttävät, että unionin oikeuden sellaisen säännöksen sanamuotoa, jossa ei ole – kuten nyt käsiteltävässä tapauksessa – nimenomaista viittausta jäsenvaltioiden oikeuteen säännöksen merkityksen ja ulottuvuuden määrittämiseksi, on tavallisesti tulkittava koko unionissa itsenäisesti ja yhtenäisesti ottamalla huomioon säännöksen sanamuodon lisäksi säännöksen asiayhteys ja sillä lainsäädännöllä tavoiteltu päämäärä, jonka osa kyseinen säännös on (ks. mm. tuomio 26.5.2016, *Envirotec Denmark*, C-550/14, EU:C:2016:354, 27 kohta ja tuomio 18.5.2017, *Hummel Holding*, C-617/15, EU:C:2017:390, 22 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 27 Heti alkuun on korostettava, että asetuksen N:o 207/2009 109 artiklan 1 kohdan a alakohdan ulottuvuutta ei voida arvioida yksinomaan kyseisen säännöksen sanamuotoon perustuvan tulkinnan nojalla, koska sen eri kieliversiot poikkeavat toisistaan (ks. vastaavasti tuomio 15.3.2017, *Al Chodor*, C-528/15, EU:C:2017:213, 32 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 28 Kun eräissä kieliversioissa viitataan espanjan-, ranskan- ja sloveeninkielisen version tavoin ”samojen seikkojen” osalta nostettuihin loukkaukanteisiin, eräissä muissa kieliversioissa, kuten esimerkiksi englannin- ja liettuankielisissä versioissa, viitataan kanteisiin, jotka on nostettu ”samaa perusteeseen” nojautuen tai vieläpä tanskankielisen version tavoin kanteisiin, joilla on sama ”kohde ja peruste”.
- 29 Kyseessä olevan säännöksen asiayhteydestä on huomautettava yhtäältä, että – kuten asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan 17 perustelukappaleesta ilmenee – mainitun asetuksen 109 artikla perustuu asetuksen N:o 44/2001 määräyksiin riita-asian vireilläolosta; viimeksi mainitun asetuksen 27 artiklan 1 kohdassa säädetään, että 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

tuomioistuimissa, jossa kanteen nostaja on toimivaltainen, ja sen 2 kohdassa säädetään, että kun on ratkaistu, että se tuomioistuimissa, jossa kanteen nostaja on toimivaltainen, tulee muiden tuomioistuimien tuon tuomioistuimen toimivallan vuoksi jättää asia tutkimatta.

- 30 Toisaalta on korostettava asetuksessa N:o 207/2009 säädettyjen menettelysääntöjen *lex specialis*-luonnetta suhteessa asetukseen N:o 44/2001 sisältyviin menettelysääntöihin. Asetuksen N:o 207/2009 94 artiklan 1 kohdan mukaan asetuksen N:o 44/2001 säännöksiä sovelletaan, jollei asetuksessa N:o 207/2009 toisin säädetä, siten EU-tavaramerkkiä koskeviin menettelyihin sekä EU-tavaramerkkien tai kansallisten tavaramerkkien perusteella käytäviin, samanaikaisia tai toisiaan seuraavia kanteita koskeviin menettelyihin, mikä puoltaa tulkitsemaan kyseisiin säädöksiin sisältyviä käsitteitä yhdenmukaisesti.
- 31 Asetuksen N:o 207/2009 109 artiklan 1 kohdan tarkoituksesta on huomautettava, että mainitun asetuksen johdanto-osan 17 perustelukappaleen mukaan asetuksen tavoitteena on ehkäistä keskenään ristiriitaisten tuomioiden syntyminen riita-asioissa, joissa on samat osapuolet ja joissa on perusteena samat, EU-tavaramerkkiä ja rinnakkaisia kansallisia tavaramerkkejä koskevat kysymykset.
- 32 Kyseinen tarkoitus vastaa yhtä asetuksen N:o 44/2001 tavoitetta, jona on mainitun asetuksen johdanto-osan 15 perustelukappaleen mukaan etenkin rinnakkaisten oikeudenkäyntien saaminen mahdollisimman vähiin ja sen varmistaminen, ettei kahdessa jäsenvaltiossa anneta keskenään ristiriitaisia tuomioita.
- 33 On siis katsottava, että asetuksen N:o 207/2009 109 artiklan 1 kohdassa mainittua ”samoja seikkoja” koskevaa edellytystä on tulkittava samalla tavalla kuin unionin tuomioistuin on tulkinnut asetuksen N:o 44/2001 27 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua edellytystä, joka liittyy ”samaa asiaa” koskeviin kanteisiin.
- 34 Tältä osin on lisäksi huomautettava, että kyseisten säännösten englanninkielisissä versioissa käytetään kanteiden kohteen samanlaisuutta koskevan edellytyksen osalta samaa sanamuotoa.
- 35 Edellä esitetyistä seikoista seuraa, että sen määrittämiseksi, täyttyykö ”samoja seikkoja” koskeva edellytys asetuksen N:o 207/2009 109 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa, on – kuten julkisasiamies on huomauttanut ratkaisuehdotuksensa 49 ja 50 kohdassa – määritettävä, onko asetuksen N:o 207/2009 109 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuilla loukkauskanteilla sama peruste ja sama kohde.
- 36 Tuomioistuimien toimivaltaa ja tuomioiden täytäntöönpanoa yksityisoikeuden alalla koskevan, 27.9.1968 allekirjoitetun yleissopimuksen 21 artiklaa, josta omaksuttu unionin tuomioistuimen tulkinta pätee myös asetuksen N:o 44/2001 27 artiklaan, koskevan oikeuskäytännön mukaan ”peruste” sisältää tosiseikat ja oikeussäännön, joihin kanteen tueksi on vedottu (ks. analogisesti tuomio 6.12.1994, Tetry, C-406/92, EU:C:1994:400, 39 kohta ja tuomio 22.10.2015, Aannemingsbedrijf Aertssen ja Aertssen Terrassements, C-523/14, EU:C:2015:722, 43 kohta).
- 37 Nyt käsiteltävässä tapauksessa on yhtäältä todettava – kuten julkisasiamies tekee ratkaisuehdotuksensa 51 kohdassa –, että EU-tavaramerkkiin ja kansallisiin tavaramerkkeihin perustuvilla toisiaan seuraavilla kanteilla on katsottava olevan asetuksen N:o 207/2009 109 artiklan 1 kohdan a alakohtaa sovellettaessa sama perusta, kun niissä nojaututaan samanlaisista tavaramerkeistä johtuviin yksinoikeuksiin. Vaikka tuomioistuimissa, jonka käsittelyyn asia on ensin tuotu, nostetun kanteen perustana on kansallinen tavaramerkki, kun taas tuomioistuimissa, jossa asia on jälkimmäisenä otettu käsittelyyn, nostetun kanteen perustana on EU-tavaramerkki, tällainen tilanne on erottamaton osa asetuksen N:o 207/2009 109 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyä vireillöolosääntöä.



- 38 Toisaalta tosiseikkojen osalta ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, että High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionissa ja Landgericht Hamburgissa nostetut kanteet koskevat ilmaisun ”Marck” käyttöä sellaisissa verkkotunnuksissa ja sellaisilla sosiaalisten medioiden verkkoalustoilla internetissä, joihin on mahdollista päästä maailmanlaajuisesti. On siis ilmeistä, että jollei ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tarkastuksesta muuta johdu, tosiseikkojen samanlaisuutta koskeva edellytys on perusteen samanlaisuutta koskevan edellytyksen tavoin täyttynyt nyt käsiteltävässä tapauksessa.
- 39 Unionin tuomioistuin on täsmentänyt ”kohteesta”, että se muodostuu kanteen tavoitteesta (ks. analogisesti tuomio 6.12.1994, Tatry, C-406/92, EU:C:1994:400, 41 kohta ja tuomio 8.5.2003, Gantner Electronic, C-111/01, EU:C:2003:257, 25 kohta), eikä kohteen käsitettä voida rajoittaa kahden kanteen muodolliseen samanlaisuuteen (ks. analogisesti tuomio 8.12.1987, Gubisch Maschinenfabrik, 144/86, EU:C:1987:528, 17 kohta).
- 40 Tältä osin on otettava huomioon kummankin oikeudenkäynnin kantajien vaatimukset (ks. analogisesti tuomio 14.10.2004, Mærsk Olie & Gas, C-39/02, EU:C:2004:615, 36 kohta).
- 41 Nyt käsiteltävässä tapauksessa on todettava, että High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionissa ja Landgericht Hamburgissa nostetut kanteet koskevat vaatimuksia, jotka ovat päällekkäisiä vain osittain. Vaikka kanteet koskevat ilmaisun ”Merck” käyttöä sellaisissa verkkotunnuksissa ja sellaisilla sosiaalisen median alustoilla internetissä, joiden sisältöön on mahdollista tutustua samassa muodossa maailmanlaajuisesti, on näet huomautettava, että High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionissa nostetulla kanteella, joka perustuu Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidystä tavaramerkistä seuraaviin oikeuksiin, pyritään kieltämään ilmaisun ”Merck” käyttö Yhdistyneen kuningaskunnan alueella, kun taas Landgericht Hamburgissa nostetulla kanteella, joka perustuu EU-tavaramerkistä johtuviin oikeuksiin, pyritään kieltämään mainitun ilmaisun käyttö unionin alueella.
- 42 Kun otetaan huomioon tämän tuomion 31 kohdassa mieleen palautettu asetuksen N:o 207/2009 109 artiklan 1 kohdan a alakohdan tavoite, on todettava, että edellä olevassa kohdassa mainituissa tuomioistuimissa nostetuilla kanteilla on kyseistä säännöstä sovellettaessa katsottava olevan sama kohde ainoastaan siltä osin kuin väitetyt loukkaukset koskevat samaa aluetta.
- 43 Muunlaisesta tulkinnasta olisi seurauksena, että sellaisen EU-tavaramerkin haltijan, joka on nostanut ennakkoratkaisun samanlaisen kansallisen tavaramerkin nojalla väitettyä loukkaajaa vastaan jäsenvaltion tuomioistuimissa, jolla on toimivalta ottaa kantaa loukkaukseen, joka rajoittuu pelkästään kyseisen jäsenvaltion alueeseen, mahdollisuuksia vedota oikeuksiin, jotka hänellä on EU-tavaramerkin perusteella muiden jäsenvaltioiden alueella, rajoitettaisiin perusteettomasti. Tällaisessa tulkinnassa ei otettaisi huomioon asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan 15 perustelukappaleessa mainittua tavoitetta vahvistaa EU-tavaramerkkien suojaa.
- 44 Kun otetaan huomioon edellä mainitut seikat, ensimmäiseen ja toiseen kysymykseen on vastattava, että asetuksen N:o 207/2009 109 artiklan 1 kohdan a alakohta on tulkittava siten, että siinä vahvistettu edellytys, joka koskee ”samoja seikkoja”, täyttyy silloin, kun kansalliseen tavaramerkkiin ja EU-tavaramerkkiin perustuvat loukkaukset on nostettu samojen osapuolien välillä eri jäsenvaltioiden tuomioistuimissa, ainoastaan siltä osin kuin kyseiset kanteet koskevat kansallisen tavaramerkin ja EU-tavaramerkin, jotka ovat keskenään samanlaisia, väitettyä loukkausta samojen jäsenvaltioiden alueella.

### **Kolmas ja neljäs kysymys**

- 45 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee kolmannella ja neljännellä kysymyksellään, jotka on tutkittava yhdessä, lähinnä, onko asetuksen N:o 207/2009 109 artiklan 1 kohdan a alakohta tulkittava siten, että siinä tilanteessa, jossa loukkaukset, joista ensimmäinen perustuu kansalliseen

tavaramerkkiin ja koskee väitettyä loukkausta jäsenvaltion alueella ja joista jälkimmäinen perustuu EU-tavaramerkkiin ja koskee väitettyä loukkausta koko unionin alueella, on nostettu samojen osapuolien välillä eri jäsenvaltioiden tuomioistuimissa, sen tuomioistuimen, jossa asia on jälkimmäisenä otettu käsittelyyn, on luovuttava siinä vireille pannun loukkauskanteen käsittelystä kokonaisuudessaan, vai onko sen yksinomaan luovuttava käsittelemästä sitä osaa riita-asiasta, joka koskee jäsenvaltion aluetta, josta tuomioistuimessa, jonka käsittelyyn asia on ensin tuotu, nostetussa loukkauskanteessa on kyse.

- 46 On korostettava, että asetuksen N:o 207/2009 109 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ei täsmennetä siinä tilanteessa, jossa loukkauskanteet on nostettu samoihin seikkoihin perustuen samojen osapuolien välillä eri jäsenvaltioiden tuomioistuimissa, joista yhdessä asia on saatettu vireille EU-tavaramerkin perusteella ja toisessa kansallisen tavaramerkin perusteella, miten laajalti tuomioistuimen, jossa asia on jälkimmäisenä otettu käsittelyyn, on luovuttava asian käsittelystä sen tuomioistuimen hyväksi, jonka käsittelyyn asia on ensin tuotu.
- 47 Asetuksen N:o 207/2009 109 artiklan tavoitteesta, joka on palautettu mieleen tämän tuomion 31 kohdassa, ja ensimmäiseen ja toiseen kysymykseen annetusta vastauksesta ilmenee kuitenkin, että asian käsittelystä on luovuttava kyseisen artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyllä tavalla vain siltä osin kuin mainituissa tuomioistuimissa nostetut kanteet perustuvat samoihin seikkoihin (ks. vastaavasti tuomio 6.12.1994, Tatry, C-406/92, EU:C:1994:400, 33 ja 34 kohta).
- 48 Asetuksen N:o 207/2009 109 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu edellytys, joka koskee ”samoja seikkoja”, täyttyy kuitenkin silloin, kun kansalliseen tavaramerkkiin ja EU-tavaramerkkiin perustuvat kanteet on nostettu samojen osapuolien välillä eri jäsenvaltioiden tuomioistuimissa, ainoastaan siltä osin kuin kyseiset kanteet koskevat kansallisen tavaramerkin ja EU-tavaramerkin, jotka ovat keskenään samanlaisia, väitettyä loukkausta samojen jäsenvaltioiden alueella.
- 49 Kuten pääasian vastaajat ovat huomauttaneet, asetuksen N:o 207/2009 1 artiklan 2 kohdan mukaan on tosin niin, että EU-tavaramerkki on yhtenäinen. Koska sillä on samat oikeusvaikutukset kaikkialla unionissa, se voidaan kyseisen säännöksen mukaan – ja jollei samassa asetuksessa toisin säädetä – rekisteröidä tai luovuttaa, siitä voidaan luopua, siitä johtuvat oikeudet voidaan menettää tai se voidaan julistaa mitättömäksi ja sen käyttö voidaan kieltää ainoastaan koko unionissa. Lisäksi asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan kolmannen perustelukappaleen mukaan asetuksella tavoiteltava päämäärä on EU-tavaramerkkejä, joilla on yhdenmukainen suoja ja joiden vaikutukset ulottuvat koko unionin alueelle, koskevan järjestelmän luominen. Kyseisen asetuksen johdanto-osan 16 perustelukappaleen mukaan on lopuksi välttämätöntä, että EU-tavaramerkin voimassaoloa ja loukkausta koskevien päätösten oikeusvaikutus ulottuu koko unioniin, sillä tämä on ainoa keino välttää tuomioistuinten ja EUIPO:n keskenään ristiriitaiset päätökset ja vaikutukset EU-tavaramerkkien yhtenäiseen luonteeseen.
- 50 Jotta EU-tavaramerkkiin perustuvaa oikeutta suojattaisiin yhtenäisesti loukkausten vaaralta koko unionin alueella, toimivaltaisen EU-tavaramerkkejä käsittelevän tuomioistuimen vahvistaman kiellon jatkaa toimia, jotka loukkaavat tai uhkaavat loukata kyseistä oikeutta, on siis lähtökohtaisesti ulotuttava koko unionin alueelle (tuomio 12.4.2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, 44 kohta ja tuomio 22.9.2016, combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, 30 kohta).
- 51 Kiellon alueellista ulottuvuutta voidaan kuitenkin tietyissä tapauksissa rajoittaa (tuomio 12.4.2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, 46 kohta ja tuomio 22.9.2016, combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, 31 kohta).
- 52 Kuten julkisasiamies on ratkaisuehdotuksensa 82 kohdassa huomauttanut, näin on oltava myös siinä tilanteessa, jossa tuomioistuimen, jossa asia on jälkimmäisenä otettu käsittelyyn, on luovuttava asian käsittelystä osittain asetuksen N:o 207/2009 109 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla.

53 Edellä esitettyjen seikkojen perusteella kolmanteen ja neljänteen kysymykseen on vastattava, että asetuksen N:o 207/2009 109 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että siinä tilanteessa, jossa loukkauskanteet, joista ensimmäinen perustuu kansalliseen tavaramerkkiin ja koskee väitettyä loukkausta jäsenvaltion alueella ja joista jälkimmäinen perustuu EU-tavaramerkkiin ja koskee väitettyä loukkausta koko unionin alueella, on nostettu samojen osapuolien välillä eri jäsenvaltioiden tuomioistuimissa, sen tuomioistuimen, jossa asia on jälkimmäisenä otettu käsittelyyn, on luovuttava käsittelemästä sitä osaa riita-asiasta, joka koskee jäsenvaltion aluetta, josta tuomioistuimessa, jonka käsittelyyn asia on ensin tuotu, nostetussa loukkauskanteessa on kyse.

#### **Viides ja kuudes kysymys**

54 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee viidennellä ja kuudennella kysymyksellään, jotka on tutkittava yhdessä, lähinnä, onko asetuksen N:o 207/2009 109 artiklan 1 kohdan a alakohtaa tulkittava siten, että siinä vahvistettu edellytys, joka koskee ”samoja seikkoja”, täyttyy, kun sen johdosta, että kantaja peruuttaa osittain – kunhan peruutus on tehty pätevästi – EU-tavaramerkkiin perustuvan loukkauskanteen, jolla pyrittiin alun perin kieltämään tämän tavaramerkin käyttö unionin alueella, ja tällainen kanteen peruuttaminen koskee jäsenvaltion aluetta, josta tuomioistuimessa, jonka käsittelyyn asia on ensin tuotu, nostetussa kansalliseen tavaramerkkiin perustuvassa kanteessa, jolla pyritään kieltämään tämän tavaramerkin käyttäminen jäsenvaltion alueella, on kyse, kyseessä olevat kanteet eivät koske enää kansallisen tavaramerkin ja EU-tavaramerkin, jotka ovat keskenään samanlaisia, väitettyä loukkausta samojen jäsenvaltioiden alueella.

55 Ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, että viides ja kuudes kysymys perustuvat oletukseen siitä, että asetuksen N:o 207/2009 109 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan tuomioistuin, jossa asia on jälkimmäisenä otettu käsittelyyn, ei voi osittain luopua käsittelemästä siinä nostettua kannetta.

56 Ensimmäisestä neljänteen kysymykseen annetusta vastauksesta ilmenee kuitenkin, että siinä tilanteessa, jossa samat osapuolet ovat nostaneet eri jäsenvaltioiden tuomioistuimissa kansalliseen tavaramerkkiin ja EU-tavaramerkkiin perustuvat loukkauskanteet, jotka koskevat kansallisen tavaramerkin ja EU-tavaramerkin, jotka ovat keskenään samanlaisia, väitettyä loukkausta samojen jäsenvaltioiden alueella ja koko unionin alueella, sen tuomioistuimen, jossa asia on jälkimmäisenä otettu käsittelyyn, on luovuttava käsittelemästä ainoastaan sitä osaa riita-asiasta, joka koskee jäsenvaltion aluetta, josta tuomioistuimessa, jonka käsittelyyn asia on ensin tuotu, nostetussa loukkauskanteessa on kyse.

57 Tästä seuraa, että tilanteessa, jossa sen johdosta, että kantaja on pätevästi ilmoittanut peruuttavansa osittain loukkauskanteen, joka perustuu EU-tavaramerkkiin ja jolla pyrittiin alun perin kieltämään tämän tavaramerkin käyttö unionin alueella, ja tällainen kanteesta luopuminen koskee jäsenvaltion aluetta, josta tuomioistuimessa, jonka käsittelyyn asia on ensin tuotu, nostetussa kansalliseen tavaramerkkiin perustuvassa kanteessa, jolla pyritään kieltämään tämän tavaramerkin käyttö jäsenvaltion alueella, on kyse, loukkauskanteet eivät koske enää kansallisen tavaramerkin ja EU-tavaramerkin, jotka ovat keskenään samanlaisia, väitettyä loukkausta samojen jäsenvaltioiden alueella, sen tuomioistuimen, jossa asia on jälkimmäisenä otettu käsittelyyn, ei ole luovuttava asian käsittelystä sen tuomioistuimen hyväksi, jonka käsittelyyn asia on ensin tuotu.

58 Edellä esitettyjen seikkojen perusteella viidenteen ja kuudenteen kysymykseen on vastattava, että asetuksen N:o 207/2009 109 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että siinä mainittu edellytys, joka koskee ”samoja seikkoja”, ei enää täyty, kun sen johdosta, että kantaja peruuttaa osittain – kunhan peruutus on tehty pätevästi – EU-tavaramerkkiin perustuvan loukkauskanteen, jolla pyrittiin alun perin kieltämään tämän tavaramerkin käyttö unionin alueella, ja tällainen kanteen peruuttaminen koskee jäsenvaltion aluetta, josta tuomioistuimessa, jonka käsittelyyn asia on ensin tuotu, nostetussa kansalliseen tavaramerkkiin perustuvassa kanteessa, jolla pyritään kieltämään tämän tavaramerkin

käyttäminen jäsenvaltion alueella, on kyse, kyseessä olevat kanteet eivät koske enää kansallisen tavaramerkin ja EU-tavaramerkin, jotka ovat keskenään samanlaisia, väitettyä loukkausta samojen jäsenvaltioiden alueella.

### Seitsemäs kysymys

- 59 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee seitsemännellä kysymyksellään lähinnä, onko asetuksen N:o 207/2009 109 artiklan 1 kohdan a alakohtaa tulkittava siten, että tuomioistuimen, jossa asia on jälkimmäisenä otettu käsittelyyn, on silloin, kun EU-tavaramerkki ja kansallinen tavaramerkki ovat keskenään samanlaisia, luovuttava asian käsittelystä sen tuomioistuimen hyväksi, jonka käsittelyyn asia on ensin tuotu, ainoastaan siltä osin kuin mainitut tavaramerkit koskevat samoja tavaroita tai palveluja, vai puuttuuko tuomioistuimelta, jossa asia on jälkimmäisenä otettu käsittelyyn, toimivalta myös siinä tilanteessa, jossa EU-tavaramerkki, johon tuomioistuimessa, jossa asia on jälkimmäisenä otettu käsittelyyn, vedotaan, on rekisteröity myös muita tavaroita ja palveluja varten, jotka eivät kuulu sen samanlaisen kansallisen tavaramerkin piiriin, johon on vedottu tuomioistuimessa, jonka käsittelyyn asia on ensin tuotu.
- 60 Tältä osin asetuksen N:o 207/2009 109 artiklan 1 kohdan a alakohdan sanamuodosta ilmenee, että kyseistä säännöstä sovelletaan, ”jos kyseiset tavaramerkit ovat samoja ja koskevat samoja tavaroita tai palveluja”.
- 61 Tästä seuraa, että tuomioistuimen, jossa asia on jälkimmäisenä otettu käsittelyyn, on silloin, kun EU-tavaramerkki ja kansallinen tavaramerkki ovat keskenään samanlaisia, luovuttava asian käsittelystä sen tuomioistuimen hyväksi, jonka käsittelyyn asia on ensin tuotu, ainoastaan siltä osin kuin mainitut tavaramerkit koskevat samoja tavaroita tai palveluja.
- 62 Edellä esitettyjen seikkojen perusteella seitsemänten kysymykseen on vastattava, että asetuksen N:o 207/2009 109 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että jos tavaramerkit ovat keskenään samanlaisia, tuomioistuimen, jossa asia on jälkimmäisenä otettu käsittelyyn, on luovuttava asian käsittelystä sen tuomioistuimen hyväksi, jonka käsittelyyn asia on ensin tuotu, ainoastaan siltä osin kuin mainitut tavaramerkit koskevat samoja tavaroita tai palveluja.

### Oikeudenkäyntikulut

- 63 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) Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 109 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että siinä vahvistettu edellytys, joka koskee ”samoja seikkoja”, täyttyy silloin, kun kansalliseen tavaramerkkiin ja EU-tavaramerkkiin perustuvat loukkauskanteet on nostettu samojen osapuolien välillä eri jäsenvaltioiden tuomioistuimissa, ainoastaan siltä osin kuin kyseiset kanteet koskevat kansallisen tavaramerkin ja EU-tavaramerkin, jotka ovat keskenään samanlaisia, väitettyä loukkausta samojen jäsenvaltioiden alueella.**

- 2) Asetuksen N:o 207/2009 109 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että siinä tilanteessa, jossa loukkauskanteet, joista ensimmäinen perustuu kansalliseen tavaramerkkiin ja koskee väitettyä loukkausta jäsenvaltion alueella ja joista jälkimmäinen perustuu EU-tavaramerkkiin ja koskee väitettyä loukkausta koko Euroopan unionin alueella, on nostettu samojen osapuolien välillä eri jäsenvaltioiden tuomioistuimissa, sen tuomioistuimen, jossa asia on jälkimmäisenä otettu käsittelyyn, on luovuttava käsittelemästä sitä osaa riita-asiasta, joka koskee jäsenvaltion aluetta, josta tuomioistuimessa, jonka käsittelyyn asia on ensin tuotu, nostetussa loukkauskanteessa on kyse.
- 3) Asetuksen N:o 207/2009 109 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että siinä mainittu edellytys, joka koskee ”samoja seikkoja”, ei enää täyty, kun sen johdosta, että kantaja peruuttaa osittain – kunhan peruutus on tehty pätevästi – EU-tavaramerkkiin perustuvan loukkauskanteen, jolla pyrittiin alun perin kieltämään tämän tavaramerkin käyttö Euroopan unionin alueella, ja tällainen kanteen peruuttaminen koskee jäsenvaltion aluetta, josta tuomioistuimessa, jonka käsittelyyn asia on ensin tuotu, nostetussa kansalliseen tavaramerkkiin perustuvassa kanteessa, jolla pyritään kieltämään tämän tavaramerkin käyttäminen jäsenvaltion alueella, on kyse, kyseessä olevat kanteet eivät koske enää kansallisen tavaramerkin ja EU-tavaramerkin, jotka ovat keskenään samanlaisia, väitettyä loukkausta samojen jäsenvaltioiden alueella.
- 4) Asetuksen N:o 207/2009 109 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että jos tavaramerkit ovat keskenään samanlaisia, tuomioistuimen, jossa asia on jälkimmäisenä otettu käsittelyyn, on luovuttava asian käsittelystä sen tuomioistuimen hyväksi, jonka käsittelyyn asia on ensin tuotu, ainoastaan siltä osin kuin mainitut tavaramerkit koskevat samoja tavaroita tai palveluja.

Allekirjoitukset