



# Oikeustapauskokoelma

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS  
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA  
28 päivänä marraskuuta 2019<sup>1</sup>

**Asia C-567/18**

**Coty Germany GmbH**  
vastaan  
**Amazon Services Europe Sàrl,**  
**Amazon FC Graben GmbH,**  
**Amazon Europe Core Sàrl ja**  
**Amazon EU Sàrl**

(Ennakkoratkaisupyyntö – Bundesgerichtshof (liittovaltion ylin tuomioistuin, Saksa))

Ennakkoratkaisupyyntö – Euroopan unionin tavaramerkki – Tavaramerkin vaikutukset – Tavaramerkkiin perustuvat oikeudet – Oikeus kieltää kolmannelta osapuolelta tavaroiden varastointi niiden tarjoamista tai markkinoille saattamista varten – Kolmas osapuoli, joka varastoi tavaroita tietämättä tavaramerkkioikeuden loukkauksesta

1. Tuomiossa Coty Germany<sup>2</sup> unionin tuomioistuimella oli tarkasteltavanaan yksi niistä ongelmista, joita voi esiintyä ”käytettäessä kolmansien kauppa-alustoja [luksus]tuotteiden internetmyynnissä” valikoivassa jakelujärjestelmässä. Kyseisessä asiassa oli selvitettävä, voitiinko tiettyjen kosmetiikkatuotteiden valtuutetuille jakelijoille asetettua kieltoa käyttää näitä kauppa-alustoja (tai käyttää kolmansia yrityksiä internetmyynnissä) pitää päteväenä, kun kiellon tarkoituksena oli säilyttää tuotteiden ylellinen tuotekuva.

2. Sama yritys (Coty Germany GmbH), joka oli kantajana kyseisessä asiassa, on esittänyt Saksan tuomioistuimille vaatimuksen, joka niin ikään liittyy sähköisten kauppa-alustojen ja erityisesti yhden tunnetuimmista alustoista eli Amazonin toimintaan. Sen mukaan tietyt Amazon-konserniin kuuluvat yritykset ovat loukanneet EU-tavaramerkin haltijalle kuuluvaa oikeutta kieltää kolmatta osapuolta käyttämästä merkkiä.<sup>3</sup> Oikeudenloukkaus tapahtui, kun kyseiset yritykset osallistuivat ilman tavaramerkin haltijan lupaa tavaramerkillä, johon Coty Germanylla on käyttö lupa, suojatun hajuveden myyntiin.

1 Alkuperäinen kieli: espanja.

2 Tuomio 6.12.2017 (C-230/16, EU:C:2017:941).

3 Ennakkoratkaisukysymys koskee EU-tavaramerkkioikeutta. Jos päädytään siihen, että vastaajat eivät ole käyttäneet tavaramerkkiä, niiden mahdollista vastuuta voitaisiin vielä arvioida joko tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8.6.2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY (Direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) (EYVL 2000, L 178, s. 1) kannalta, jos ne toimivat sähköisessä kaupankäynnissä välittäjinä, tai teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY (EUVL 2004, L 157, s. 45) kannalta.

3. Bundesgerichtshof (liittovaltion ylin tuomioistuin, Saksa), jonka on ratkaistava asia viimeisenä oikeusasteena ensimmäisen ja toisen asteen tuomioistuinten jo annettua ratkaisunsa, pyytää unionin tuomioistuinta tulkitsemaan asetuksen (EY) N:o 207/2009<sup>4</sup> 9 artiklan 2 kohtaa, jossa rajoitetaan EU-tavaramerkin<sup>5</sup> haltijan oikeuksia.

### **I Asiaa koskevat oikeussäännöt: asetus (EU) 2017/1001<sup>6</sup>**

4. Asetuksella 2017/1001 kodifioitiin ja korvattiin asetus N:o 207/2009, jota käsiteltävän asian tosiseikkojen tapahtumahetkellä sovellettiin. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin viittaa molempiin asetuksiin ja korostaa, että käsiteltävän kanteen luonteen vuoksi on sovellettava nykyään voimassa olevaa asetusta. Käsiteltävän asian kannalta merkityksellistä säännöstä<sup>7</sup> ei ole olennaisesti muutettu kummassakaan asetuksessa.

5. Asetuksen 2017/1001 9 artiklassa ("EU-tavaramerkin antamat oikeudet") säädetään seuraavaa:

"1. EU-tavaramerkin haltijalla on rekisteröinnin perusteella EU-tavaramerkkiin yksinoikeudet.

2. Rajoittamatta ennen EU-tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivää hankittujen oikeuksien soveltamista kyseisen EU-tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää kaikkia kolmansia osapuolia ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa tunnusta tavaroita tai palveluja varten, jos:

a) tunnus on sama kuin EU-tavaramerkki, ja sitä käytetään samoja tavaroita tai palveluita varten kuin ne tavarat ja palvelut, joita varten EU-tavaramerkki on rekisteröity;

--

3. Edellä 2 kohdassa säädetyn edellytyksin voidaan kieltää erityisesti:

--

b) tavaroiden tarjoaminen tai markkinoille saattaminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten tunnusta käyttäen taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen tunnusta käyttäen;

--"

### **II Tosiseikat, asian käsittely kansallisissa tuomioistuimissa ja ennakkoratkaisukysymys**

6. Coty Germanylla, joka myy kosmetiikkatuotteita Saksassa, on "hajuvesien, eteeristen öljyjen ja kosmetiikkatuotteiden" suojaan oikeuttavaa EU-tavaramerkkiä DAVIDOFF koskeva käyttöluva. Käyttöluvan haltijana sillä on (tavaramerkin rekisteröinnin haltijan antamat) valtuudet käyttää tavaramerkkioikeuksia omassa nimissään.

4 Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EUVL 2009, L 78, s. 1).

5 Yhteisön tavaramerkin nimi on 23.3.2016 alkaen vaihtunut Euroopan unionin tavaramerkiksi yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta sekä maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 kumoamisesta 16.12.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2424 (EUVL 2015, L 341, s. 21) 1 artiklan 2 kohdan nojalla.

6 Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EUVL 2017, L 154, s. 1).

7 Eli asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 2 kohdan b alakohtaa ja asetuksen 2017/1001 9 artiklan 3 kohdan b alakohtaa.

7. Amazon Services Europe S.a.r.l. (jäljempänä Amazon Services), jonka kotipaikka on Luxemburgissa, tarjoaa kolmansille myyjille mahdollisuuden esittää tuotteidensa myyntitarjouksia amazon.de-verkkosivustolla. Kauppasopimukset tällä tavoin myydyistä tavaroista tehdään ostajien ja kolmansien myyjien välillä.

8. Myyjät voivat osallistua Versand durch Amazon -ohjelmaan,<sup>8</sup> jossa Amazon-konserniin kuuluvat yritykset huolehtivat tavaroiden varastoinnista huolintakeskuksissaan ja niiden lähettämisestä asiakkaille ja tarjoavat joitakin lisäpalveluja.

9. Coty Germanyn koeostaja tilasi 8.5.2014 amazon.de-verkkosivustolta myyjän OE (jäljempänä myyjä) hajuveden ”Davidoff Hot Water EdT 60 ml”, jota tarjottiin merkinnällä ”Versand durch Amazon”, koska myyjä oli hyödyntänyt kyseistä ohjelmaa.

10. Amazon Services oli antanut myyjän tavaroiden varastoinnin tehtäväksi Amazon FC Graben GmbH:lle (jäljempänä Amazon FC), joka on samaan konserniin kuuluva varastonpitäjä, jonka kotipaikka on Grabenissa, Saksassa.

11. Saatuaan tietää tavaroiden myynnistä Coty Germany vaati myyjää pidättäytymään niiden tarjoamisesta, koska kyseistä hajuvettä koskevat tavaramerkkioikeudet eivät olleet sammuneet. Myyjä antoi pidättäytymissitoumuksen, johon sisältyi rangaistuslauseke siltä varalta, että sitoumusta ei noudateta.

12. Coty Germany vaati 2.6.2014 päivätyssä kirjeessä Amazon Servicesiä luovuttamaan myyjän kaikki Davidoff Hot Water EdT 60 ml -hajuvetdet. Amazon Services lähetti sille paketin, joka sisälsi 30 pakkausta kyseistä hajuvettä. Sen jälkeen, kun eräs toinen Amazon-konserniin kuuluva yritys oli ilmoittanut, että lähetetyistä 30 pakkauksesta 11 oli lähtöisin toisen myyjän varastosta, Coty Germany vaati Amazon Servicesiä ilmoittamaan tämän toisen myyjän nimen ja osoitteen; se täsmensi, että luovutetuista 30 hajuvesipakkauksesta 29 pakkauksen tapauksessa tavaramerkkioikeudet eivät olleet sammuneet. Amazon Services ilmoitti sille, että enää ei ollut mahdollista selventää, minkä yrityksen varastosta mainitut 11 pakkausta olivat lähtöisin.

13. Koska Coty Germany katsoi, että Amazon Servicesin ja Amazon FC:n toiminta loukkasi sen tavaramerkkioikeutta, se nosti kanteen, jossa vaadittiin, että molemmat veloitetaan olemaan elinkeinotoiminnassa varastoimatta tai lähettämättä (mahdollisesti kolmansien osapuolten välityksellä) Davidoff Hot Water -tavaramerkin suojaamia hajuvesiä niiden saattamiseksi markkinoille Saksassa.

14. Kyseinen kieltokanne koski tuotteita, joita ei ollut saatettu markkinoille tavaramerkinhaltijan toimesta tai tavaramerkinhaltijan suostumuksella kolmansien osapuolten toimesta Saksassa, muussa unionin jäsenvaltiossa tai muussa Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimusvaltiossa.<sup>9</sup> Kieltokanteeseen oli liitetty vahingonkorvausvaatimus (vaaditun korvauksen määrä oli 1 973,90 euroa, johon lisätään 5 prosenttia korkoa 24.10.2014 lukien).

15. Sekä ensimmäisen että toisen asteen tuomioistuimien<sup>10</sup> hylkäsivät Coty Germanyn vaatimukset. Toisen asteen tuomioistuin totesi erityisesti seuraavaa:

– Amazon FC ei ollut itse käyttänyt riidanalaista tavaramerkkiä eikä pitänyt hajuvesiä hallussaan tarjotakseen niitä itse tai saattaakseen ne markkinoille, vaan se oli ainoastaan varastoinut ne myyjän puolesta. Näin ollen sitä ei voitu pitää oikeudenloukkauksen tekijänä eikä velvoittaa lopettamaan

<sup>8</sup> Amazonilla Euroopan unionissa olevilla viidellä verkkosivustolla tämän ohjelman nimi on *Versand durch Amazon* (amazon.de), *Logistica de Amazon* (amazon.es), *Logistica di Amazon* (amazon.it), *Expédié par Amazon* (amazon.fr) ja *Fulfilment by Amazon* (amazon.co.uk).

<sup>9</sup> Kantaja vaati toissijaisesti, että vastaajalle määrätään nämä samat veloitteet niiden Davidoff Hot Water EdT 60 ml -tavaramerkin suojaamien tuote-erien osalta, jotka myyjä oli toimittanut.

<sup>10</sup> Oberlandesgericht Münchenin (osavaltion ylioikeus, München, Saksa) tuomio 29.9.2017 (Az.: 29 U 745/16).

toimintaansa kyseisten hajuvesien osalta. Koska ei voitu osoittaa, että Amazon FC tiesi siitä, että tuotteen tavaramerkkioikeudet eivät olleet sammuneet, sitä ei voitu asettaa vastuuseen oikeudenloukkauksen tekijäkumppanina tai osallisena.

- Amazon Services ei ollut pitänyt myyjän tavaroita hallussaan eikä lähettänyt riidanalaisia tuotteita ostajilleen, joten se oli sitäkin suuremmalla syyllä vapautettava vastuusta.

16. Tämä ratkaisu on riitautettu Revision-valituksella Bundesgerichtshofissa, joka toteaa, että koska Coty Germany on nostanut kieltokanteen, jossa vedotaan uusimisvaaraan, kanne on perusteltu vain, jos vastaajien toiminta voi merkitä oikeudenloukkausta sekä silloin, kun siihen ryhdyttiin, että silloin, kun Revision-valitus ratkaistaan.

17. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin haluaa selvittää, onko asetuksen 2017/1001 9 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaan henkilöllä, joka varastoi tavaramerkkioikeutta loukkaavia tavaroita tietämättä oikeudenloukkauksesta, hallussaan nämä tavarat niiden tarjoamista tai markkinoille saattamista varten, jos kolmas osapuoli, mutta ei kyseinen henkilö itse, aikoo tarjota niitä tai saattaa ne markkinoille.

18. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan tähän kysymykseen on vastattava kieltävästi seuraavista syistä:

- Sen oman patentteja koskevan oikeuskäytännön mukaan pelkkä patenttia loukkaavien tavaroiden säilyttäminen tai kuljettaminen varastonpitäjän, rahdinkuljettajan tai huolitsijan toimesta ei yleensä tapahdu niiden tarjoamista tai markkinoille saattamista varten.<sup>11</sup>
- Ei ole perusteltua sekoittaa Saksan patenttilain (Patentgesetz) 9 §:ssä tarkoitettuja hallussapitäjän vastuun rajoja saattamalla välitön hallussapitäjä vastuuseen välillisen hallussapitäjän aikomuksesta.
- Tätä päätelmää voidaan soveltaa tavaramerkkioikeuteen. Asetuksen 2017/1001 9 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja hallussapitäjän vastuun rajoja laajennetaan liikaa, jos varastonpitäjän, joka ei tiedä oikeudenloukkauksesta, katsotaan olevan vastuussa siitä pelkästään sillä perusteella, että se on pitänyt hallussaan tavaramerkkioikeutta loukkaavia tavaroita.

19. Tässä tilanteessa Bundesgerichtshof esittää unionin tuomioistuimelle seuraavan asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja asetuksen 2017/1001 9 artiklan 3 kohdan b alakohdan tulkintaa koskevan ennakkoratkaisukysymyksen:

”Onko henkilöllä, joka varastoi tavaramerkkioikeutta loukkaavia tavaroita kolmannen osapuolen puolesta tietämättä oikeudenloukkauksesta, hallussaan nämä tavarat niiden tarjoamista tai markkinoille saattamista varten, jos yksinomaan kolmas osapuoli – mutta ei kyseinen henkilö itse – aikoo tarjota niitä tai saattaa ne markkinoille?”

### III Asian käsittely unionin tuomioistuimessa

20. Ennakkoratkaisupyynnö saapui unionin tuomioistuimen kirjaamoon 7.9.2018; kirjallisia huomautuksia ovat esittäneet Coty Germany, Amazon Services ja Euroopan komissio. Kaikki nämä osapuolet olivat edustettuina 19.9.2019 pidetyssä istunnossa, johon myös Saksan liittotasavallan hallitus osallistui.

<sup>11</sup> Se vetoaa tältä osin patenttilain 9 §:n 1 momentin toiseen virkkeeseen.

## IV Asian tarkastelu

### *A Ennakkoratkaisupyynnön tutkittavaksi ottaminen*

21. Coty Germany väittää, että ennakkoratkaisupyynnössä ei anneta asianmukaista kuvaa pääasian tilanteesta, ja kyseenalaistaa ennakkoratkaisukysymyksen tutkittavaksi ottamisen edellytysten täyttymisen sillä perusteella, että kysymys on hypoteettinen. Se lisää, että Amazon Servicesin ja Amazon FC:n toiminta ei ole pelkkää tavaroiden varastointia tai kuljettamista: niiden osallistumien kauppa-alustalla tarjotuista tavaroista tehtäviin kauppasopimuksiin ja kauppahinnan perimiseen nimittäin edellyttää muun muassa sitä, että ne saavat yksityiskohtaiset tiedot varastoimistaan ja lähettämistään tavaroista.

22. Coty Germanyn mukaan kyseiset kaksi yritystä eivät pelkästään tarjoa käyttöön sähköistä kauppa-alustaa ja varastoi asiakkaidensa myymiä tavaroita vaan tarjoavat useita muitakin palveluja, jotka tuovat lisäarvoa näiden tavaroiden (käsiteltävässä asiassa tavaramerkkioikeuksia loukkaavien tavaroiden) jakelulle. Lisäksi myyjät ovat tosiasiallisesti luovuttaneet tavarat täysin niiden hallintaan.

23. Unionin tuomioistuimien on toistuvasti todennut, että se ei saa SEUT 267 artiklan mukaisessa menettelyssä arvioida tosiseikkoja koskevia kysymyksiä<sup>12</sup> eikä myöskään tarkastaa näiden tosiseikkojen paikkansapitävyyttä.<sup>13</sup> Unionin tuomioistuimen tehtävänä on näet unionin tuomioistuinten ja kansallisten tuomioistuinten välisen toimivallanjaon mukaisesti ottaa huomioon ennakkoratkaisukysymyksiin liittyvät tosiseikat ja oikeudelliset seikat sellaisina kuin ne on määritelty ennakkoratkaisupyynnössä.<sup>14</sup>

24. Se, että yksi pääasian asianosaisista kiistää ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tosiseikoista esittämän kuvauksen tai pitää sitä riittämättömänä, ei ole riittävä peruste jättää ennakkoratkaisukysymys tutkimatta. Kyseisen kuvauksen paikkansapitävyyden selvittäminen ei ole unionin tuomioistuimen tehtävä, ja etusijalla on pidettävä olettaa, jonka mukaan ennakkoratkaisukysymyksillä on merkitystä asian ratkaisemisen kannalta.<sup>15</sup> Ennakkoratkaisukysymykset jätetään tutkimatta, jos on muun muassa ilmeistä, ettei pyydetyllä unionin oikeuden tulkinnalla ole mitään yhteyttä pääasian tosiseikkoihin tai kohteeseen.<sup>16</sup> Näin ei ole nyt käsiteltävässä asiassa.

25. Vaikka tosiseikkojen arvioiminen on kansallisen tuomioistuimen tehtävä, on kuitenkin selvää, että unionin tuomioistuimen on pyrittävä antamaan sille hyödyllisiä vastauksia.<sup>17</sup> Mikään ei estä unionin tuomioistuinta antamasta kansalliselle tuomioistuimelle ennakkoratkaisupyynnön ja sille esitettyjen huomautusten perusteella ohjeistusta kysymyksistä, joita ennakkoratkaisupyynnössä ei käsitellä, jos se pitää tätä tarpeellisena yhteistyön parantamiseksi ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen kanssa.<sup>18</sup>

12 Määräys 7.10.2013, Società cooperativa Madonna dei miracoli (C-82/13, EU:C:2013:655, 13 kohta).

13 Tuomio 26.4.2012, Balkan and Sea Properties ja Provadinvest (C-621/10 ja C-129/11, EU:C:2012:248, 41 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

14 Tuomio 26.10.2017, Argenta Spaarbank (C-39/16, EU:C:2017:813, 38 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

15 Tuomio 22.9.2016, Breitsamer und Ulrich (C-113/15, EU:C:2016:718, 34 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

16 Tuomio 20.12.2017, Global Starnet (C-322/16, EU:C:2017:985, 17 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

17 Tuomio 5.6.2014, I (C-255/13, EU:C:2014:1291, 55 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

18 Näin voi käydä erityisesti silloin, kun julkisasiamies on arvioinut ennakkoratkaisukysymyksen ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen esittämästä tosiseikkojen kuvauksesta poikkeavan tosiseikkojen tulkinnan perusteella. Joissakin tapauksissa (tuomio 20.9.2001, Grzelczyk (C-184/99, EU:C:2001:458, 16–18 kohta)) unionin tuomioistuin on jättänyt ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen asiaksi arvioida julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksen perusteella, onko pääasian tosiseikkojen ja olosuhteiden valossa perusteltua noudattaa toista tulkintatapaa. Edellä mainitussa asiassa julkisasiamies Alber oli katsonut Grzelczykin täyttävän ne edellytykset, joiden perusteella häntä voitiin pitää EUT-sopimuksessa tarkoitettuna työntekijänä eikä ainoastaan opiskelijana, joksi ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin oli häntä luonnehtinut. Julkisasiamiehen näkemys oli siis jokseenkin erilainen kuin ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen, mutta unionin tuomioistuin pitäytyi tiukasti ennakkoratkaisupyynnössä esitetyissä tosiseikoissa. Ks. hänen kyseisessä asiassa 28.9.2000 esittämänsä ratkaisuehdotus (EU:C:2000:518, 65–75 kohta).

26. Istunnossa unionin tuomioistuin pyysi Amazon Servicesiä ja Amazon FC:tä täsmentämään ”Amazonin Versand durch Amazon -ohjelmassa tarjoamien palvelujen laajuuden”. Se pyysi niitä erityisesti ”ottamaan kantaa Coty Germanyn kirjallisissa huomautuksissaan esittämään selvitykseen – – liiketoimista, joita Amazon on toteuttanut kolmannen myyjän lukuun pääasiassa”. Nämä kysymykset osoittavat jo sinänsä, että se pyrki jo alkuvaiheessa täydentämään ennakkoratkaisupyyntöä jokseenkin lyhytsanaisesti esitettyjä tietoja tosiseikoista.

27. Ennakkoratkaisumenettelyn kulun perusteella katson aiheelliseksi tarkastella käsiteltävää asiaa kahtalaisesta näkökulmasta, jossa tarkastellaan molempia tosiseikoista esitettyjä kuvauksia (jotka eivät siis ole niinkään eri versioita tosiseikoista):

- Yhtäältä arvioin tosiseikkojen kuvausta sellaisena kuin se esitetään ennakkoratkaisupyyntöä. Tämän kuvauksen mukaan Amazon Services ja Amazon FC, jotka kumpikin osallistuvat sähköiseen kauppaa-alustaan, toimivat tämän verkkoalustan pääoperaattorina (ensiksi mainittu) ja muun muassa tavaroiden varastointipalvelujen tarjoajana (jälkimmäinen).
- Toisaalta arvioin vaihtoehtoisesti eri osapuolten esittämistä huomautuksista ja niiden joihinkin istunnossa esitettyihin kysymyksiin antamista vastauksista ilmeneviä tarkempia tietoja. Niistä muodostuva kuva on paljon monitahoisempi ja edellyttää Amazon-konsernin integroidun liiketoimintamallin (vastakohtana itsenäiselle liiketoimintamallille) ja sen Versand durch Amazon -ohjelmaa hyödyntäville kolmansille myyjille tarjoamien palvelujen yksityiskohtien huomioon ottamista.

28. Tarkasteluni ensimmäisessä osassa käsittelen siis Bundesgerichtshofin esittämää tosiseikkojen kuvausta, joka vastaa toisen asteen tuomioistuimen antamassa ratkaisussa olevaa kuvausta. Bundesgerichtshofin asiana on päättää, pitäytyykö se yksinomaan alempien oikeusasteiden ratkaisusta ilmenevissä tosiseikoissa (kuten kassaatioituomioistuimet tavallisesti tekevät) vai voiko se mennä tätä pidemmälle ja arvioida sellaisten muiden seikkojen vaikutusta, joita se ei ole ennakkoratkaisupyyntönsä maininnut.

29. On joka tapauksessa kaksi seikkaa, joita yksikään osapuolista ei ole kiistänyt: a) tavaramerkkiä on käytetty kaupallisesti ilman haltijan (tai käyttöluvan haltijan) lupaa ja b) tällä käytöllä on loukattu tavaramerkkioikeuksia, jotka eivät olleet asetuksen 2017/1001 15 artiklassa tarkoitettulla tavalla sammuneet, koska kyse ei ollut tavaroista, jotka ”haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu oli saattanut markkinoille Euroopan talousalueella”.

### ***B Asetuksen 2017/1001 9 artiklan 3 kohdan b alakohdan tulkinta***

30. EU-tavaramerkin haltijalla on rekisteröinnin perusteella EU-tavaramerkkiin yksinoikeudet, joiden nojalla hän voi kieltää kaikkia kolmansia osapuolia ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa tunnusta, joka on sama kuin EU-tavaramerkki, jos sitä käytetään samoja tavaroita tai palveluita varten kuin ne tavarat ja palvelut, joita varten EU-tavaramerkki on rekisteröity. Tämä ilmenee asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohdasta.

31. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää kolmansilta osapuolilta ”tavaroiden tarjoaminen tai markkinoille saattaminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten tunnusta käyttäen taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen tunnusta käyttäen” vain, jos nämä (2 kohdassa mainitut) edellytykset täyttyvät. Tästä säädetään saman artiklan 3 kohdan b alakohdassa.

32. Vaikka ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen kysymys ei koske 9 artiklan 2 kohdan vaatimuksia, katson aiheelliseksi käsitellä myös sitä, koska se voi vaikuttaa ennakkoratkaisukysymykseen annettavaan vastaukseen. Tavaramerkin käyttöön liittyvät ongelmat tulevat sitä paitsi uudelleen esiin siinä yhteydessä, kun tarkastellaan saman artiklan 3 kohdan tulkintaa.

*1. Alustava huomautus: mahdollinen tavaramerkin elinkeinotoiminnassa käyttämisen puuttuminen*

33. Toisen asteen tuomioistuimen ratkaisussa<sup>19</sup> todettiin, että Amazon FC:n toiminta ei merkitse mainitussa 2 kohdassa tarkoitettua *käyttöä*, mutta tätä toteamusta ei selitetty sen tarkemmin, koska riidan ratkaisussa tukeuduttiin siihen, että tavaroita ei *pidetty hallussa* niiden myymistä varten ja että ei ollut tiedossa, että tavaroita koskevat tavaramerkkioikeudet eivät olleet sammuneet.

34. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin näyttää implisiittisesti katsovan, että olosuhteet, joissa Amazon Services ja Amazon FC riidanalaista tavaramerkkiä käyttävät, kuuluvat asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan soveltamisalaan.

35. Komissio kuitenkin huomauttaa, että Amazon-konserniin kuuluvat yritykset eivät todennäköisesti käyttäneet riidanalaista tunnusta tavaramerkkinä, joten asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohdan soveltamisedellytykset eivät täyty. Koska 2 kohta on 3 kohdan soveltamisen ehdoton edellytys, jälkimmäistä ei, jos tämä komission näkemys hyväksyttäisiin, olisi enää tarpeen tutkia.

36. Komission mukaan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että välittäjät,<sup>20</sup> kuten tavaroiden varastoiijat ja kuljettajat, jotka tarjoavat palveluja kolmansille, eivät ole vastuussa tekemistään tavaramerkkioikeuksien loukkauksista, koska ne eivät käytä tunnusta omassa kaupallisessa viestinnässään tai liiketoiminnassaan.<sup>21</sup>

37. Vastaavasti komissio muistuttaa, miten unionin tuomioistuin käsitteli ennakkoratkaisukysymystä, joka koski sähköisen markkinapaikan (eBay), jonka verkkosivulla esitettiin listauksia eBayhin tässä tarkoituksessa kirjautuneiden ja siinä myyjätilin luoneiden henkilöiden tarjoamista EU-tavaramerkin suojaamista tavaroista (ja jossa eBay veloitti tietyn prosenttiosuuden toteutetuista kaupoista), ylläpitäjän toimintaa. Unionin tuomioistuimen mukaan tämä ylläpitäjä ei käyttänyt tavaramerkkiä vain siitä syystä, että se antoi myyjän esittää sitä sähköisellä markkinapaikallaan.<sup>22</sup>

38. Unionin tuomioistuin on todennut seuraavaa:

- Varastoijan tapauksessa ”se, että varastoija tarjoaa toiselle kuuluvalla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden varastointipalvelua, ei ole tämän tavaramerkin kanssa samanlaisen merkin käyttämistä samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity”.<sup>23</sup>
- Sähköisen markkinapaikan ylläpitäjän tapauksessa ”se, että kolmas käyttää sellaista merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkin haltijan tavaramerkki [jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1)] 5 artiklassa ja [20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1)] 9 artiklassa tarkoitetulla tavalla, edellyttää vähintäänkin

19 Edellä alaviitteessä 10 mainittu Oberlandesgericht Münchenin tuomio, 2 osan B. I. 1. a) bb) (1) kohta.

20 Se luokittelee kyseiset kaksi Amazon-konsernin yritystä nimenomaan välittäjiksi: Amazon Servicesin direktiivin 2000/31 perusteella ja Amazon FC:n direktiivin 2004/48 perusteella.

21 Komissio viittaa mm. 16.7.2015 annettuun tuomioon TOP Logistics BV ym. (C-379/14, EU:C:2015:497, 45 kohta).

22 Tuomio 12.7.2011, L'Oréal ym. (C-324/09, EU:C:2011:474, 102–104 kohta; jäljempänä tuomio L'Oréal).

23 Tuomio 16.7.2015, TOP Logistics ym. (C-379/14, EU:C:2015:497, 45 kohta).

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”.<sup>24</sup>

39. Unionin tuomioistuin tekee siis eron eri toimijoiden välillä määritettäessä sitä, onko kyse tilanteesta, jossa kolmas osapuoli käyttää tunnusta, joka on sama kuin tavaramerkki. Tällaista asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua käyttöä ei merkitse pelkkä tunnuksen käytön edellyttämien teknisten edellytysten luominen<sup>25</sup> eikä passiivinen menettely, jossa käyttämistoimi ei ole suoraan eikä välillisesti sen toteuttajan hallinnassa.<sup>26</sup>

40. Määrittäessään, onko tällaisessa tilanteessa kyse tunnuksen käytöstä, unionin tuomioistuin tutkii myös, onko tunnuksen ja palveluntarjoajan asianomaisten palvelujen välillä yhteys.<sup>27</sup> Jos sitä ei ole, palveluntarjoajan katsotaan käyttäneen tavaramerkkiä.

41. Tosiseikoista, sellaisina kuin ne on selostettu ennakkoratkaisupyynnössä, voitaisiin päätellä, että Amazon Services ja Amazon FC eivät käyttäneet hajuveden tavaramerkkiä omanaan: ne ainoastaan tarjoavat myyjille ja ostajille tyypillisiä välityspalveluja käyttämättä Davidoff-merkkiä kaupallisessa viestinnässään tai omassa liiketoiminnassaan.

42. Edellä mainitsemani vaihtoehtoisen tosiseikkojen kuvauksen perusteella voitaisiin kuitenkin väittää, että Amazon-konsernin yritykset päinvastoin käyttivät Davidoff-merkkiä, koska ne eivät ainoastaan tarjonneet myyjien käyttöön digitaalisia teknisiä välineitä vaan tarjosivat palvelua tavalla, joka loi yhteyden tavaramerkin ja kyseisen palvelun välille.

43. Tästä syystä pidän vakuuttavana komission näkemystä, kun se aluksi epäilee, voiko kyse olla tavaramerkin käytöstä, jos Amazon-konsernin yritykset ainoastaan luovat merkin käytön edellyttämät tekniset edellytykset,<sup>28</sup> mutta pitää silti mahdollisena, että nämä yritykset käyttävät merkkiä elinkeinotoiminnassa. Jotta näin voitaisiin katsoa, kyseessä pitäisi olla aktiivinen menettely ja käyttämistoimen pitäisi olla suoraan tai välillisesti sen toteuttajan hallinnassa<sup>29</sup> palvelua tarjottaessa, mikä ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on tarkistettava. Palaan tähän jäljempänä.

## *2. Tavaroiden hallussapito niiden tarjoamista tai markkinoille saattamista varten*

44. Koska voidaan dialektisesti hyväksyä, että asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohdan b alakohdan edellytykset täyttyvät, on seuraavaksi määritettävä 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettun kielto-oikeuden rajat.

<sup>24</sup> Tuomio L'Oréal, 102 ja 103 kohta.

<sup>25</sup> Tuomio 15.12.2011, Frisdranken Industrie Winters (C-119/10, EU:C:2011:837, 29 kohta; jäljempänä tuomio Frisdranken Industrie Winters).

<sup>26</sup> Tuomio 3.3.2016, Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134, 39 kohta; jäljempänä tuomio Daimler).

<sup>27</sup> Tuomio Frisdranken Industrie Winters, 32 kohta; tuomio 23.3.2010, Google France ja Google (C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, 60 kohta; jäljempänä tuomio Google France ja Google); tuomio L'Oréal, 92 kohta ja määräys 19.2.2009, UDV North America (C-62/08, EU:C:2009:111, 47 kohta; jäljempänä määräys UDV North America).

<sup>28</sup> Tuomio Google France ja Google, 57 kohta ja tuomio Frisdranken Industrie Winters, 29 kohta.

<sup>29</sup> Komissio viittaa tässä tuomioon Daimler (39 ja 41 kohta) ja 25.7.2018 annettuun tuomioon Mitsubishi Shoji Kaisha ja Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594, 38 kohta).



45. Toimintoihin, joita tavaramerkin haltija voi kieltää kolmansia osapuolia harjoittamasta ilman sen suostumusta, kuuluvat ”tavaroiden tarjoaminen”, ”markkinoille saattaminen” ja ”niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten”. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin haluaa erityisesti selvittää, mitä tavaramerkkioikeutta loukkaavien tavaroiden ”hallussapidolla – – niiden tarjoamista tai markkinoille saattamista varten” tarkoitetaan.<sup>30</sup>

46. Ilmaus ”hallussapito”, jonka sisältöä ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin juuri pyytää täsmentämään, ei esiinny kaikissa asetuksen 2017/1001 9 artiklan 3 kohdan b alakohdan kieliversioissa. Ranskan- (”détenir”) ja saksankielisissä versioissa (”besitzen”) käytetään ilmauksia, jotka liittyvät suoraan hallussapidon tai hallinnan (possessio) oikeudelliseen käsitteeseen. Muissa kieliversioissa, kuten espanjan-, italian-, portugalin- ja ruotsinkielisissä versioissa käytetään pikemminkin tavaroiden *varastointia* tarkoittavia verbejä ja substantiiveja.<sup>31</sup>

47. Mielestäni kaikista kieliversioista on kuitenkin pääteltävissä ajatus *hallussa pitämisestä* kaupallisessa tarkoituksessa, koska varastointiin (tai, niissä kieliversioissa joissa tätä ilmausta käytetään, hallussapitoon tai hallintaan) liittyy edellytys kyseisen toiminnan harjoittamisesta ”tällaista tarkoitusta varten” eli tavaroiden tarjoamista tai markkinoille saattamista varten, eikä tässä ilmauksen loppuosassa nähtä olevan eroavaisuuksia kieliversioiden välillä.

48. Tavaramerkin haltijan kiello-oikeuden tämän osan soveltamiselle on siten asetettu kaksi edellytystä, joiden kummankin on täyttyvä, jotta tavaramerkkioikeutta voitaisiin katsoa loukatun:

- aineellinen edellytys eli tavaramerkkioikeutta loukkaavien tavaroiden hallussapito
- subjektiivinen edellytys eli se, että tavaroita pidetään tietoisesti hallussa aikomuksena saattaa ne markkinoille millä tahansa oikeudellisella toimella, kuten tarjoamalla ostettavaksi.

*a) Aineellinen edellytys: hallussapito*

49. Hallussapitoa koskevaa edellytystä tarkasteltaessa on tehtävä ero varastoijan ja sähköisen kaupapaikan ylläpitäjän välillä:

- Varastoijista on todettava edellä mainitun oikeuskäytännön mukaisesti,<sup>32</sup> että varastoija, joka ainoastaan säilyttää tavaroita kolmannen osapuolen puolesta elinkeinotoiminnassa, ei täytä edellytyksiä tavaramerkkioikeuden loukkauksen toteamiseksi, vaikka tavarat ovat suoraan sen hallinnassa, jos kyseinen kolmas osapuoli, eikä varastoija itse, aikoo käyttää tavaroita kaupallisiin tarkoituksiin. Tästä syystä varastoija ei luo toiminnallaan yhteyttä tavaramerkin ja varastointipalvelun välille.<sup>33</sup>
- Sähköisen markkinapaikan ylläpitäjistä on todettava, että niitäkään ei voida pitää tavaramerkkioikeutta loukkaavien tavaroiden hallussapitäjinä, jos niiden välitystoiminta rajoittuu tuomiossa L’Oréal tarkasteltua vastaavaan toimintaan.

30 Mielestäni tarjoamisen ja markkinoille saattamisen käsitteille kaupan alalla annettuja tavanomaisia määritelmiä ei ole välttämätöntä käsitellä tarkemmin. Ensiksi mainitulla tarkoitetaan valmiutta toimittaa tavaramerkin suojaamia tavaroita kolmannelle osapuolelle, joka voi olla yksityinen tai yritys, ja tällöin kyse voi olla tarjoajaa alusta alkaen oikeudellisesti sitovasta tarjouksesta tai pelkästä tarjouspyynnöstä (invitatio ad offerendum). Jälkimmäisellä eli markkinoille saattamisella tarkoitetaan toimintaa, jossa tavarat saatetaan taloudelliseen vaihdantaan siten, että omistusoikeus tavallisesti siirtyy kolmannelle osapuolelle.

31 Vastaavasti ”almacenarlos”, ”stoccaggio”, ”armazená-los”, ”stocking” ja ”lagra”.

32 Ks. edellä tämän ratkaisuehdotuksen 35 kohta ja sitä seuraavat kohdat alaviitteineen.

33 Tilanne voidaan rinnastaa rekisteröidyn tavaramerkin kanssa samankaltaisilla merkeillä varustettujen tölkkien täyttöä tarjonnan yrityksen tilanteeseen. Ks. tuomio Frisdranken Industrie Winters, 33 ja 34 kohta.

50. Kun näitä arviointiperusteita sovelletaan tosiseikkoihin, sellaisina kuin ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on ne kuvannut, Amazon Services sen enempää kuin Amazon FC:kään ei pitänyt asetuksen 2017/1001 9 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla hallussaan tavaramerkkioikeutta loukkaavia tavaroita niiden markkinoille saattamista tai tarjoamista varten. Yhdyn näin ollen ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen käsitykseen, jonka mukaan näiden yritysten toiminta ei kuulunut kyseisen säännöksen soveltamisalaan.

51. Tämä käsitys voi kuitenkin muuttua, jos valitaan edellä esittämäni vaihtoehtoinen kuvaus tosiseikoista. Sen kannalta tarkasteltuna Amazon Services ja Amazon FC, jotka kumpikin ovat osa integroitua liiketoimintamallia, menettelevät *aktiivisesti* myyntiprosessissa, mihin kyseisessä oikeussäännössä nimenomaan viitataan, kun siinä luetellaan senkaltaisia toimia kuin ”tavaroiden tarjoaminen”, ”markkinoille saattaminen” ja ”varastointi tällaista tarkoitusta varten”. Tällaiseen aktiiviseen menettelyyn liittyy loogisesti myyntiprosessin täydellinen hallinta.

52. Kun Amazon-konsernin yritysten toimintaa arvioidaan tältä kannalta, on tehtävä ero ulkoisten tekijöiden (jotka Amazonin kautta tuotteita ostava keskivertokuluttaja havaitsee) ja sisäisten tekijöiden (jotka liittyvät myyjän ja Amazonin väliseen suhteeseen mutta joita ei havaita ulkopuolelta) välillä.<sup>34</sup>

53. Tarkastelen seuraavaksi tilannetta sellaisen loppukuluttajan näkökulmasta, joka ostaa tavarankolmannelta osapuolelta amazon.de-sivuston kaltaiselta verkkosivustolta niin, että tämä kauppatapahtuma käsitellään Versand durch Amazon -ohjelmassa. Jos ostaja voisi tulkita, että tavarat saattaa markkinoille Amazon Services, eli jos ”elinkeinotoiminnassa näiden tavaroiden ja sen yrityksen, josta nämä tavarat ovat peräisin, välillä on konkreettinen yhteys”,<sup>35</sup> tästä voitaisiin tehdä sama päätelmä kuin unionin tuomioistuin on tehnyt aikaisemmassa oikeuskäytännössään, jossa se on ollut taipuvainen katsomaan, että kyseessä on tavaramerkin käyttö.

54. Ostajalle, joka hakee tuotetta Amazonin verkkosivustolta, esitetään samasta tuotteesta useita eri tarjouksia, jotka voivat olla peräisin sekä myyjiltä, jotka Amazonin kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella myyvät tuotteitaan sen sähköisellä markkinapaikalla, että itse Amazonilta, joka myy niitä omaan lukuunsa. Edes tavanomaisesti valistuneen ja kohtuullisen tarkkaavaisen internetin käyttäjän ei ole aina helppo erottaa, ovatko tuotteet peräisin tavaramerkin haltijalta tai siihen taloudellisesti yhteydessä olevalta yritykseltä vai päinvastoin kolmannelta osapuolelta.<sup>36</sup> Tästä aiheutuu haittaa tavaramerkin keskeiselle tehtävälle, joka on osoittaa tavarankolmannelta osapuolelta.

55. Versand durch Amazon -ohjelmassa tähän Amazon-konserniin kuuluvat yritykset, jotka koordinoivat toimintansa keskenään, eivät huolehdi ainoastaan tavaroiden varastoinnista ja kuljetuksesta, jotka ovat *neutraalia* toimintaa, vaan niillä on paljon muitakin toimintoja.

<sup>34</sup> Unionin tuomioistuimen istunnossa esittämiin kysymyksiin antamassaan vastauksessa Amazon Servicesin edustaja viittasi myyjän ja Amazonin *sisäisiin* suhteisiin, jotka määritetään vakiosopimuksessa, ja sellaisen myyjätilin avaamiseen, jonka kautta myyjä hallinnoi tuotelistauksia ja valitsee kulloinkin haluamansa Amazonin palvelut.

<sup>35</sup> Määräys UDV North America (49 kohta), jossa viitataan 16.11.2004 annetun tuomion Anheuser-Busch (C-245/02, EU:C:2004:717) 60 kohtaan.

<sup>36</sup> Tuomio L'Oréal, 94 kohta.

56. Päättyessään hyödyntää tätä ohjelmaa myyjä lähettää asiakkaan valitsevat tuotteet Amazonille, minkä jälkeen Amazon-konserniin kuuluvat yritykset vastaanottavat ne, varastoivat ne jakelukeskuksiinsa, valmistelevat ne (kuten etiketöivät tuotteet, pakkaavat ne asianmukaisesti tai laittavat ne lahjapakkaukseen) ja lähettävät ne ostajalle. Amazon voi huolehtia myös mainonnasta<sup>37</sup> ja myyntitarjousten levittämisestä verkkosivullaan myyjien puolesta. Amazon vastaa lisäksi asiakasneuvontapalvelusta ja tuotepalautuksista sekä korvaa vialliset tuotteet.<sup>38</sup> Samoin Amazon perii kultakin ostajalta maksun tavaroista ja tilittää sen myöhemmin myyjän pankkitilille.<sup>39</sup>

57. Tämä Amazon-konserniin kuuluvien yritysten aktiivinen ja koordinoitu osallistuminen tavaroiden markkinoille saattamiseen tarkoittaa sitä, että ne huolehtivat suuresta osasta tehtäviä, jotka kuuluvat myyjälle, jonka puolesta Amazon ”hoitaa raskaat työt”, kuten sen omalta verkkosivulta ilmenee. Kyseisellä sivulla on nimittäin seuraava virke, jolla myyjää kannustetaan hyödyntämään Versand durch Amazon -ohjelmaa: ”Lähetä tuotteesi meille, niin me huolehdimme lopusta”. Näissä olosuhteissa Amazon-konserniin kuuluvat yritykset ”menettelevät aktiivisesti ja [tavaramerkin] käyttämistoimi on suoraan tai välillisesti niiden hallinnassa”.<sup>40</sup>

58. Jos käsiteltävässä asiassa kävisi ilmi, että Amazon-konserniin kuuluvat yritykset ovat tarjonneet näitä palveluja (tai ainakin käsiteltävän asian kannalta merkityksellisiä palveluja) Versand durch Amazon -ohjelmassa,<sup>41</sup> olisi katsottava, että niillä on niin sähköisen markkinapaikan ylläpitäjänä kuin varastojanakin tuotteen markkinoille saattamiseen liittyviä toimintoja, jotka menevät pelkkää tavaramerkin käytön edellyttämien teknisten edellytysten luomista pidemmälle. Jos kyseessä on tuote, joka loukkaa kyseisen tavaramerkin haltijan oikeuksia, haltija voi oikeutetusti reagoida tähän kieltämällä niitä käyttämästä merkkiä.

59. Amazon-konserniin kuuluvien yritysten merkityksellistä roolia markkinoillesaattamisprosessissa ei voida tehdä tyhjäksi arvioimalla kunkin yrityksen toimintaa erikseen. Olisi vastoin taloudellista todellisuutta ja yhdenvertaisen kohtelun periaatetta kohdella varastointia, tilausten hallintaa ja muita näiden yritysten tarjoamia palveluja samalla tavoin kuin palveluja, joita pelkkä kuljettaja tai varastoja tarjoaa liiketoimintamallissa, jolla ei ole yhteyttä mihinkään muihin jakeluketjun toimintoihin.<sup>42</sup>

60. Edellä esitetylle ei ole esteenä myöskään se, että Amazon-konsernin yritykset väittävät toimivansa välittäjinä myyjien lukuun. Yhtäältä tähän oletettuun välitystoimintaan liittyy piirteitä, jotka merkitsevät aktiivista osallistumista markkinoille saattamiseen, kuten edellä jo todettiin. Toisaalta unionin tuomioistuin on todennut, että ”merkitystä ei – – ole sillä, että kolmas käyttää tavaramerkkiä sellaisen toisen toimijan lukuun tapahtuvan tavaroiden myymisen yhteydessä, jolla on yksin tavaroita koskeva omistusoikeus”.<sup>43</sup>

61. Käsiteltävän asian kannalta ei myöskään ole merkitystä sillä, että Amazon-konsernin yritykset eivät saa itselleen ”tavaroita koskevia oikeuksia sen liiketoimen kuluessa, johon ne toimillaan osallistuvat”.<sup>44</sup>

37 Se auttaa myyjää edistämään tuotteiden myyntiä sijoittamalla niiden mainokset näkyvään paikkaan hakusivun tuloksissa, tiettyjen ehtojen mukaisesti.

38 Amazon Servicesin edustaja väitti istunnossa, että Amazonin toiminta on erotettava myyntitoiminnasta sinänsä, ja perusteli tätä sillä, että puhtaasti oikeudelliselta kannalta tarkasteltuna myyjä on se, joka hankkii tavarat, määrittää niiden hinnan ja luovuttaa niiden omistusoikeuden; Amazon ei itse tarjoa tavaroita vaan ainoastaan esittää ne. Tämä ei kuitenkaan ole ratkaisevaa tavaramerkin keskeisen tehtävän kannalta.

39 A contrario sensu tuomio Google France ja Google, 57 kohta ja tuomio Frisdranken Industrie Winters, 29 kohta.

40 Tuomio Daimler, 39 kohta.

41 Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen asiana on tarvittaessa tarkastaa, onko kansallisten menettelysääntöjen perusteella sallittua käyttää tosiseikoista kuvausta, joka ei kaikilta osin vastaa toisen asteen tuomioistuimen toistamaa kuvausta (ks. edellä tämän ratkaisuehdotuksen 28 kohta).

42 Saksan liittotasavallan hallituksen edustaja väitti istunnossa, että liiketoimintamallien välillä on tehtävä ero ja että integroidun liiketoimintamallin (kuten Amazonin käyttämän mallin) tapauksessa on vältettävä keinotekoista jaottelua markkinoillesaattamisprosessin eri vaiheiden välillä.

43 Määräys UDV North America, 51 kohta.

44 Ibidem, 48 kohta.

62. Koska välittäjän rooli ei tässä tapauksessa ole neutraali, tietoyhteiskunnan palveluiden tarjoajien vastuuta koskevia poikkeuksia, joista säädetään direktiivin 2000/31 14 artiklan 1 kohdassa, ei sovelleta käsiteltävään asiaan. Ne koskevat ainoastaan tietoverkon teknisenä operaattorina toimimista ja käyttöoikeuden tarjoamista viestintäverkkoon, jossa kolmansien osapuolten antamia *tietoja* siirretään tai talletetaan väliaikaisesti.<sup>45</sup> Niitä ei siten voida soveltaa tavaroiden fyysisen varastoinnin ja konkreettisen toimituksen kaltaiseen toimintaan.

63. Unionin tuomioistuin on lisäksi katsonut, että direktiivin 2000/31 14 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta sähköisen markkinapaikan ylläpitäjään, jolla on aktiivinen rooli, ja että sillä on tällainen rooli, kun ”se antaa apua, joka muodostuu muun muassa asianomaisten myyntitarjousten esityksen optimoinnista tai niiden edistämisestä”.<sup>46</sup>

*b) Subjekttiivinen edellytys: aikomus tarjota varastoituja (tai hallussa pidettyjä) tavaroita tai saattaa ne markkinoille*

64. Asetuksen 2017/1001 9 artiklan 3 kohdan b alakohdassa edellytetään, että tavaramerkkioikeuksia loukkaavien tavaroiden hallussapito liittyy joko tarkoitukseen tarjota niitä yleisölle tai tarkoitukseen saattaa ne markkinoille.

65. Amazon Services ja Amazon FC väittävät, ettei niillä ole suoraa yhteyttä näihin tarkoituksiin, koska ne ainoastaan tarjoavat palveluja varsinaisille myyjille. Ne varoittavat, että laajentamalla vastuu tavaramerkkioikeuksien loukkauksesta toimijoihin, jotka ainoastaan varastoivat tavaroita aikomatta myydä niitä (mikä on kaikille välittäjille, varastojille, kuljettajille ja huolitsijoille yhteinen piirre), aiheutettaisiin suurta oikeudellista epävarmuutta laillisessa kaupankäynnissä.

66. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin näyttää hyväksyvän tämän kannan, sillä sen ennakkoratkaisukysymyksessä viitataan ”henkilöön, joka varastoi tavaramerkkioikeutta loukkaavia tavaroita kolmannen osapuolen puolesta – – jos yksinomaan kolmas osapuoli – mutta ei kyseinen henkilö itse – aikoo tarjota niitä tai saattaa ne markkinoille”.

67. Voitaisiin siis sanoa, että näin muotoiltuna kysymys sisältää vastauksen jo itsessään: jos kolmas osapuoli (myyjä) on *ainoa*, joka *aikoo* tai jonka tarkoituksena on tarjota tavaroita tai saattaa ne markkinoille, on mahdotonta, että Amazon-konsernin yrityksillä voisi olla tämä sama tarkoitus. Viimeksi mainittujen toiminta ei yksinkertaisesti kuulu asetuksen 2017/1001 9 artiklan 3 kohdan b alakohdan soveltamisalaan, koska tässä säännöksessä säädetty tarkoitusta koskeva edellytys ei täyty.

68. Vastaus voi jälleen olla toisenlainen, jos tosiseikoista omaksutaan näkemys, jossa korostetaan Amazon-konserniin kuuluvien yritysten erityislaatuista toimintaa, jossa ne osallistuvat merkittävässä määrin tavaroiden markkinoille saattamiseen Versand durch Amazon -ohjelman mukaisesti.

69. Kun tilanne esitetään näkökulmasta, jossa nämä yritykset ovat paljon enemmän kuin myyjän *neutraaleja* avustajia, on vaikea kiistää, että niiden tarkoituksena on tarjota riidanalaisia tavaroita tai saattaa ne markkinoille yhdessä myyjän kanssa.

<sup>45</sup> Johdanto-osan 42 perustelukappale.

<sup>46</sup> Tuomio L’Oréal, 116 kohta ja tuomio Google France ja Google, 114 kohta.

***C Yritysten vastuu tilanteessa, jossa ne varastoivat tavaramerkkioikeuksia loukkaavia tavaroita tietämättä oikeudenloukkauksesta***

70. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin mainitsee nimenomaisesti sen, että yritykset, joiden *hallussa* tavarat ovat (sillä se pitää selvänä, että kolmas osapuoli on se, joka aikoo tarjota tavaroita tai saattaa ne markkinoille), eivät tienneet oikeudenloukkauksesta, seikkana, joka voi vaikuttaa niiden vastuuseen. Kyseisillä yrityksillä se viittaa tietenkin käsiteltävässä asiassa vastaajina oleviin Amazon-konsernin yrityksiin.

71. Asetuksen 2017/1001 17 artiklan mukaan EU-tavaramerkkiin kohdistuviin loukkauksiin sovelletaan kansallisen tavaramerkin loukkauksia koskevaa kansallista lainsäädäntöä (1 kohta). Tällä asetuksella ”ei rajoiteta oikeutta ryhtyä oikeudellisiin EU-tavaramerkkiä koskeviin toimenpiteisiin jäsenvaltioiden oikeuden perusteella erityisesti yksityisoikeudellisen vastuun ja vilpillisen kilpailun osalta” (2 kohta). Sen 129 artiklan 2 kohdassa täsmennetään, että ”tavaramerkkikysymyksissä, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, asiaan kuuluva EU-tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin soveltaa asiaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä”.

72. Direktiivin 2004/48 1 artiklan<sup>47</sup> perusteella asiaa koskevana kansallisena lainsäädäntönä on yhtäältä pidettävä sitä lainsäädäntöä, jolla direktiivi on pantu täytäntöön. Toisaalta direktiivi 2004/48 ei sen johdanto-osan 15 perustelukappaleen mukaan vaikuta direktiiviin 2000/31, joten se ei vaikuta myöskään viimeksi mainitun täytäntöön panemiseksi annettuun kansalliseen lainsäädäntöön.

73. Sähköisessä kaupankäynnissä sillä, onko palvelun tarjoajalla ollut tietoa tavaramerkkioikeuksien loukkauksesta vai ei, on hyvinkin merkitystä: tämä ilmenee direktiivin 2000/31 14 artiklan 1 kohdasta, jossa säädetään poikkeus välitysportaan palveluiden tarjoajien vastuuseen, ja unionin tuomioistuimen siitä tekemästä tulkinnasta.

74. Tuomiossa L’Oréal, kuten jo edellä todettiin, ei vapautettu vastuusta sähköisen markkinapaikan ylläpitäjää, jolla oli aktiivinen rooli, jonka vuoksi se tunsu palvelimelleen tallennettuja myyntitarjouksia koskeneet tiedot.<sup>48</sup> *Neutraalissa* asemassa olevaa ylläpitäjää ei myöskään vapauteta vastuusta, jos sillä on ollut tosiasiallista tietoa laittomasta toiminnasta tai tiedoista ja jos – vahingonkorvauskanteen yhteydessä – sen tiedossa on tosiasioita tai olosuhteita, joista ilmenee toiminnan tai tietojen laittomuus.<sup>49</sup>

75. Myös direktiivin 2004/48 yhteydessä vahingonkorvausten kannalta voi olla merkitystä sillä, onko lainvastaisuudesta tiedetty (vai ei). Tämä ilmenee sen 13 artiklan 1 kohdan sanamuodosta oikeudenloukkaajien osalta. Siltä osin kuin on kyse välittäjistä, samassa artikkelissa (2 kohta) jätetään jäsenvaltioiden harkintaan päättää, minkälaista järjestelmää ne soveltavat oikeudenloukkaajaan, joka ”ei ole tietoisesti ryhtynyt loukkaavaan tekoon tai ryhtyi loukkaavaan tekoon ilman, että hänellä oli riittävät perusteet tietää ryhtyvänsä siihen”.

<sup>47</sup> ”Tässä direktiivissä käsite teollis- ja tekijänoikeudet käsittää myös teollisoikeudet.”

<sup>48</sup> Ks. edellä tämän ratkaisuehdotuksen 63 kohta.

<sup>49</sup> Tuomio L’Oréal, 116 ja 119 kohta.

76. Tietoisuuden *merkityksellisyydestä* erillinen mutta siihen liittyvä kysymys on se, onko välittäjä osoittanut riittävää *huolellisuutta* saadakseen tiedon. Direktiivin 2004/48 11 artiklan viimeistä virkettä (joka koskee kieltotuomioita sellaisia välittäjiä vastaan, joiden palveluja kolmannet osapuolet käyttävät immateriaalioikeuden loukkaamiseksi) koskevasta unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä saadaan viitteitä tähän kysymykseen.<sup>50</sup>

77. Tuomiossa L'Oréal unionin tuomioistuin tarkasteli toimenpiteitä, joita sähköisen palvelun tarjoajalta voidaan edellä mainitun säännöksen nojalla vaatia toteuttamaan kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksien uusien loukkausten estämiseksi. Ensinnäkin se palautti mieliin direktiivin 2000/31 15 artiklan, jolla suljetaan pois palvelun tarjoajien yleinen valvontavelvollisuus. Toiseksi se viittasi direktiivin 2004/48 3 artiklan 2 kohtaan korostaen, että toimenpiteitä immateriaalioikeuksien noudattamisen varmistamiseksi on sovellettava siten, että vältetään luomasta esteitä lailliselle kaupankäynnille.

78. Tässä tilanteessa oikeudenmukainen tasapaino tavaramerkkioikeuden suojan ja laillisen kaupankäynnin esteiden välttämisen välillä pystytään mielestäni varmistamaan, jos välittäjien välillä tehdään ero sen mukaan, millaisia palveluja ne ovat tavaramerkkioikeuksia suoraan loukanneelle toimijalle tarjonneet.

79. Näin ollen *pelkät* varastoiijat, jotka hoitavat ainoastaan oheistehtäviä, olisi vapautettava vastuusta, jos ne eivät ole tietoisesti ryhtyneet loukkaavaan tekoon tai ryhtyivät loukkaavaan tekoon ilman, että niillä oli riittävät perusteet tietää sen luonteesta, eli jos ne eivät tienneet eivätkä voineet tietää tuotteen, jonka myyjä saattoi markkinoille tavaramerkin haltijan oikeuksia kunnioittamatta, markkinoille saattamisen lainvastaisuudesta.

80. Näille *pelkille* varastoijille ei – tietyin varauksin, joiden erittely ei ole tässä välttämätöntä – voida asettaa erityistä huolellisuusvelvollisuutta, joka velvoittaa ne kaikissa tapauksissa varmistamaan, että niiden haltuun uskotut tavarat yksilöivän tavaramerkin haltijan oikeuksia kunnioitetaan, paitsi jos oikeudenloukkauksen lainvastaisuus on ilmeistä. Tällainen yleinen valvontavelvollisuus rasittaisi liiallisesti kyseisten yritysten normaalia liiketoimintaa kaupan oheispalvelujen tarjoajina.<sup>51</sup>

81. Tämä asetelma kuitenkin muuttuu, kun kyse on pääasian vastaajien kaltaisista yrityksistä, jotka Versand durch Amazon -ohjelmassa palveluja tarjotessaan osallistuvat tavaroiden markkinoille saattamiseen edellä kuvaamallani tavalla. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin vahvistaa, että nämä yritykset eivät tienneet, että tavarat loukkasivat tavaramerkkiin, johon Coty Germanylla oli käyttö lupa, perustuvia oikeuksia, mutta mielestäni tämä tietämättömyys ei välttämättä vapauta niitä vastuusta.

50 Tulkinnan apuna voitaisiin käyttää – vaikkakin varovasti, koska tilanteissa on eroja – myös tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY (EYVL 2001, L 167, s. 10) 3 artiklan 1 kohtaa koskevaa unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Kyseisessä oikeuskäytännössä unionin tuomioistuin tukeutui yleisölle välittämisen käsitteen tulkinnassa subjektiiviseen tekijään (tietoisuuteen). Se viittasi erityisesti tilanteisiin, joissa henkilön, joka saattoi mainitun teoksen yleisön saataviin, *olisi pitänyt tietää*, että hänen sivulle laittamansa hyperlinkki tarjosi pääsyn internetissä lainvastaisesti julkaistuun teokseen. Tällä tavoin unionin tuomioistuin todellisuudessa vahvisti iuris tantum -olettaman, joka pätee, jos hyperlinkin esille laittamisella tavoitellaan voittoa. Ks. tuomio 8.9.2016, GS Media (C-160/15, EU:C:2016:644).

51 Ne eivät luonnollisestikaan voisi vedota tietämättömyyteensä, jos tavaramerkin haltija tai sen valtuutettu edustaja olisi varoittanut niitä loukkaamasta oikeuksia.

82. Koska nämä yritykset osallistuvat merkittävässä määrin tavaroiden markkinoille saattamiseen kyseisen ohjelman kautta, ne voidaan velvoittaa valvomaan erityisen tunnollisesti (huolellisesti), että tavarat, joilla kauppaa käydään, ovat laillisia. Kyseisiä yrityksiä ei – nimenomaan siksi, että ne ovat tietoisia siitä, että ilman tällaista valvontaa<sup>52</sup> ne joutuvat helposti myyntikanavaksi ”lainvastaisille, väärennetyille, laittomasti kopioituille, varastetuille tai muutoin luvattomille taikka eettisesti kyseenalaisille tuotteille, jotka loukkaavat kolmansien osapuolten omaisuudensuojaa”<sup>53</sup> – voida suoralta kädeltä vapauttaa vastuusta siirtämällä se kokonaan myyjälle.

83. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen asia on viimeisenä oikeusasteena ratkaista selvitettyinä pitämiensä tosiseikkojen perusteella, onko vastaajilla vahingonkorvausvastuu. Ennakkoratkaisukysymyksen viimeisestä osasta, joka koskee sitä, millä tavoin tähän ratkaisuun vaikuttaa se, että kyseiset yritykset eivät tienneet tavaramerkin haltijan oikeuksien loukkauksesta, on todettava, että mielestäni tämä tietämättömyys ei yksinään vapauta niitä vastuusta.

## V Ratkaisuehdotus

84. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin vastaa Bundesgerichtshofin esittämään ennakkoratkaisukysymykseen seuraavasti:

Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen

(EY) N:o 207/2009 9 artiklan 2 kohdan b alakohtaa ja Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 9 artiklan 3 kohdan b alakohtaa on tulkittava seuraavasti:

- Henkilön ei katsota varastoivan tavaramerkkioikeutta loukkaavia tavaroita kolmannen osapuolen (myyjän) puolesta niiden tarjoamista tai markkinoille saattamista varten, jos yksinomaan tämä kolmas osapuoli – mutta ei itse kyseinen henkilö, joka ei tiedä oikeudenloukkauksesta – aikoo tarjota tavaroita tai saattaa ne markkinoille.
- Jos tämä henkilö kuitenkin osallistuu aktiivisesti kyseisten tavaroiden jakeluun ominaispiirteiltään Versand durch Amazon -ohjelman kaltaisessa ohjelmassa, jota myyjä hyödyntää, hänen voidaan katsoa varastoivan näitä tavaroita niiden tarjoamista ja markkinoille saattamista varten.
- Se, että kyseinen henkilö ei tiennyt, että kolmas osapuoli loukkaa tavaramerkin haltijan oikeuksia tarjotessaan näitä tavaroita tai saattaessaan ne markkinoille edellä mainitun kaltaisessa ohjelmassa, ei vapauta tätä henkilöä vastuusta, jos hänen voitiin kohtuullisesti odottaa ryhtyvän toimenpiteisiin tämän oikeudenloukkauksen havaitsemiseksi.

52 Tämä valvonta tarkoittaa tietysti sitä, että ne voivat milloin tahansa yksilöidä Versand durch Amazon -ohjelmassa käsittelemiensä tavaroiden lähettäjän. Näin vältettäisiin senkaltaiset tilanteet kuin käsiteltävässä asiassa, jossa Amazon Services ei pystynyt erittelemään 11:n Davidoff Hot Water EdT 60 ml -hajuvesipakkauksen alkuperää (ks. edellä tämän ratkaisuehdotuksen 12 kohta). Amazonin edustaja väitti istunnossa, että tilanne oli poikkeuksellinen ja johtui inhimillisestä virheestä.

53 Amazon.Com Inc:n Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitealle (Securities and Exchange Commission) toimittamassa selvityksessä vuodelta 2018 todetaan sen toimintaan liittyvistä riskeistä seuraavaa: ”We also may be unable to prevent sellers in our stores or through other stores from selling unlawful, counterfeit, pirated, or stolen goods, selling goods in an unlawful or unethical manner, violating the proprietary rights of others, or otherwise violating our policies –. To the extent any of this occurs, it could harm our business or damage our reputation and we could face civil or criminal liability for unlawful activities by our sellers”. Lisäksi on mainittava Amazon Services Euroopan liiketoimintaratkaisuja koskevan sopimuksen (Amazon Services Europe Business Solutions Agreement) 7 §, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna (elokuussa 2019), josta ilmenee, että Amazon on suoraan vastuussa kolmansiin osapuoliin nähden, olivatpa nämä tekijänoikeuksien haltijoita tai tuotteiden ostajia, kyseisessä sopimuksessa määrättyillä ehdoilla. Kumpaankin asiakirjaan viitattiin istunnossa.