

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (suuri jaosto)

12 päivänä huhtikuuta 2011 \*

Asiassa C-235/09,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyyntöstä, jonka Cour de cassation (Ranska) on esittänyt 23.6.2009 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 29.6.2009, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

**DHL Express France SAS**, aiemmin DHL International SA,

vastaan

**Chronopost SA,**

UNIONIN TUOMIOISTUIN (suuri jaosto),

toimien kokoonpanossa: presidentti V. Skouris, jaostojen puheenjohtajat A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann, J.-J. Kasel ja D. Šváby sekä tuomarit R. Silva de Lapuerta, E. Juhász, U. Löhmus (esittelevä tuomari), C. Toader ja M. Safjan,

\* Oikeudenkäyntikieli: ranska.

julkisasiamies: P. Cruz Villalón,  
kirjaaja: hallintovirkkamies N. Nanchev,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 30.6.2010 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

- Chronopost SA, edustajanaan avocat A. Cléry,
  
- Ranskan hallitus, asiamiehinään G. de Bergues, B. Cabouat ja B. Beaupère-Manokha,
  
- Saksan hallitus, asiamiehinään J. Möller ja J. Kemper,
  
- Alankomaiden hallitus, asiamiehenään C. Wissels,
  
- Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenään S. Hathaway,

– Euroopan komissio, asiamiehenään H. Krämer,

kuultuaan julkisasiamiehen 7.10.2010 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

### **tuomion**

- 1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 22.12.1994 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 3288/94 (EYVL L 349, s. 83; jäljempänä asetus N:o 40/94), 98 artiklan tulkintaa.
  
- 2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa vastakkain ovat DHL Express France SAS (jäljempänä DHL Express France), jolle DHL International SA:n (jäljempänä DHL International) oikeudet ovat siirtyneet, ja Chronopost SA (jäljempänä Chronopost) ja joka koskee sitä, että DHL Express France on käyttänyt yhteisön tavaramerkkiä ja ranskalaista tavaramerkkiä WEBSHIPPING, joiden haltija on Chronopost, tämän käytön kieltämistä ja kieltoon liitettyjä pakkokeinoja.

## Asiaa koskevat oikeussäännöt

*Asetus N:o 40/94*

- 3 Asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan 2, 15 ja 16 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”yhteisön toiminta näyttää tarpeelliselta edellä mainittujen yhteisön tavoitteiden toteuttamiseksi; tähän toimintaan sisältyy yhteisön tavaramerkkijärjestelmän luominen, jolla annetaan yrityksille oikeus hankkia, yhtä ainoaa menettelyä noudattaen, yhteisön tavaramerkkejä, joilla on yhdenmukainen suoja ja joiden vaikutus ulottuu koko yhteisön alueelle; näin ilmaistua yhteisön tavaramerkin yhtenäisen luonteen periaatetta sovelletaan, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä,

--

on välttämätöntä, että yhteisön tavaramerkin voimassaoloa ja loukkausta koskevien päätösten oikeusvaikutus ulottuu koko yhteisöön, sillä tämä on ainoa keino välttää tuomioistuinten ja [sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)] keskenään ristiriitaiset päätökset ja niiden vaikutukset yhteisön tavaramerkkien yhtenäiseen luonteeseen; tuomioistuinten toimivaltaa ja tuomioiden täytäntöönpanoa yksityisoikeuden alalla koskevan [27.9.1968 allekirjoitetun Brysselin yleissopimuksen (EYVL 1972, L 299, s. 32), sellaisena kuin se on muutettuna yleissopimuksilla Euroopan yhteisöihin liittyvien valtioiden liittymisestä mainittuun yleissopimukseen (jäljempänä Brysselin yleissopimus)] sääntöjä sovelletaan kaikkiin yhteisön tavaramerkkiin liittyviin riita-asioihin, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä,

olisi ehkäistävä keskenään ristiriitaisten tuomioiden syntyminen riita-asioissa, joissa on samat osapuolet ja joissa perusteena ovat samat, yhteisön 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, näyttävät edellä mainitun Brysselin yleissopimuksen määräyksiin perustuvat säännökset riita-asian vireilläolosta ja asiain yhtymisestä, aiheellisilta”.

- 4 Asetuksen N:o 40/94 1 artiklan 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

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

- 5 Mainitun asetuksen 9 artiklan, jonka otsikko on ”Yhteisön tavaramerkin tuottamat oikeudet”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeino-toiminnassa:

- a) merkkiä, joka on sama kuin yhteisön tavaramerkki, samoille tavaroille tai palveluille, joille tavaramerkki on rekisteröity;

- b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin yhteisön tavaramerkki, ja sen vuoksi, että merkki ja yhteisön tavaramerkki tarkoittaa samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran; sekaannusvaara sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä;
- c) merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin yhteisön tavaramerkki, tavaroille tai palveluille, jotka ovat erilaisia kuin ne, joille yhteisön tavaramerkki on rekisteröity, kun se on laajalti tunnettu yhteisössä, ja jos merkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi yhteisön tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.”

6 Saman asetuksen 14 artiklassa säädetään seuraavaa:

”1. Yhteisön tavaramerkin vaikutukset määritellään yksinomaan tällä asetuksella. Muutoin yhteisön tavaramerkkiin kohdistuviin loukkauksiin sovelletaan kansallisen tavaramerkin loukkauksia koskevaa kansallista lainsäädäntöä X osaston säännösten mukaisesti.

--

3. Sovellettavat menettelysäännöt määritellään X osaston säännösten mukaisesti.”

- 7 Asetuksen N:o 40/94 X osasto, jonka otsikko on ”Toimivalta ja menettely yhteisön tavaramerkkejä koskevissa oikeudellisissa toimenpiteissä”, sisältää 90–104 artiklan.

- 8 Kyseisen asetuksen Brysselin yleissopimuksen soveltamista koskevassa 90 artiklassa säädetään seuraavaa:

”1. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, yhteisön tavaramerkkiä koskeviin menettelyihin ja yhteisön tavaramerkkiä koskeviin hakemuksiin sekä yhteisön tavaramerkkien tai kansallisten tavaramerkkien perusteella käytäviin, samanaikaisia tai toisiaan seuraavia kanteita koskeviin menettelyihin sovelletaan [Brysselin yleissopimuksen määräyksiä].

2. Jäljempänä 92 artiklassa tarkoitetuista kanteista ja vaatimuksista johtuvien menettelyjen osalta:

- a) ei sovelleta [Brysselin] yleissopimuksen 2 artiklaa, 4 artiklaa, 5 artiklan 1, 3, 4 ja 5 kohtaa ja 24 artiklaa;
- b) sovelletaan mainitun yleissopimuksen 17 ja 18 artiklaa tämän asetuksen 93 artiklan 4 kohdassa säädetyissä rajoissa;
- c) mainitun yleissopimuksen II osaston määräyksiä, joita sovelletaan henkilöihin, joilla on kotipaikka jäsenvaltiossa, sovelletaan myös henkilöihin, joilla ei ole kotipaikkaa jäsenvaltiossa, mutta joilla on siellä liike.”

- 9 Mainitun asetuksen 91 artiklan, jonka otsikko on ”Yhteisön tavaramerkkituomioistuimet”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Jäsenvaltiot nimeävät alueellaan mahdollisimman rajoitetun määrän kansallisia ensimmäisen ja toisen oikeusasteen tuomioistuimia, jäljempänä ’yhteisön tavaramerkkituomioistuimet’, joiden tehtävänä on hoitaa niille tällä asetuksella osoitetut tehtävät.”

- 10 Saman asetuksen 92 artiklassa, jonka otsikko on ”Loukkausta ja voimassaoloa koskeva toimivalta”, säädetään seuraavaa:

”Yhteisön tavaramerkkituomioistuimilla on yksinomainen toimivalta:

- a) kaikissa loukkauksenteissa ja – jos kansallinen laki ne sallii – yhteisön tavaramerkin loukkauksen uhkaa koskevissa kanteissa;
- b) vahvistuskanteissa, jotka koskevat sitä, että loukkausta ei ole tapahtunut, jos kansallinen laki ne sallii;

– –.”



- 11 Asetuksen N:o 40/94 93 artiklassa, jonka otsikko on ”Kansainvälinen toimivalta”, säädetään seuraavaa:

”1. Jollei tämän asetuksen säännöksistä sekä 90 artiklan nojalla sovellettavista [Brysselin] yleissopimuksen määräyksistä muuta johdu, 92 artiklassa tarkoitetuista kanteista ja vaatimuksista johtuvat menettelyt käydään sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jonka alueella vastaajalla on kotipaikka tai, jos tällä ei ole kotipaikkaa jossakin jäsenvaltiossa, sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jossa tällä on liike.

2. Jos vastaajalla ei ole kotipaikkaa eikä liikettä jäsenvaltion alueella, nämä menettelyt käydään sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jonka alueella kantajalla on kotipaikka tai, jos tällä ei ole kotipaikkaa jossakin jäsenvaltiossa, sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jossa tällä on liike.

3. Jollei vastaajalla eikä kantajalla ole tällaista kotipaikkaa tai liikettä, nämä menettelyt käydään sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jonka alueella [SMHV:n] kotipaikka sijaitsee.

4. Sen estämättä, mitä 1, 2 ja 3 kohdassa säädetään:

- a) [Brysselin] yleissopimuksen 17 artiklaa sovelletaan, jos osapuolet sopivat, että jokin toinen yhteisön tavaramerkkituomioistuimien on toimivaltainen;
- b) mainitun yleissopimuksen 18 artiklaa sovelletaan, jos vastaaja saapuu muuhun yhteisön tavaramerkkituomioistuimeen.

5. Edellä 92 artiklassa tarkoitetuista kanteista ja vaatimuksista johtuvat menettelyt, lukuun ottamatta vahvistuskanteita, jotka koskevat sitä, että yhteisön tavaramerkin loukkausta ei ole tapahtunut, voidaan myös käydä sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jonka alueella loukkaustoimi on tapahtunut – –.”

12 Mainitun asetuksen 94 artiklassa, jonka otsikko on ”Toimivallan laajuus”, säädetään seuraavaa:

”1. Yhteisön tavaramerkkituomioistuin, jonka toimivalta perustuu 93 artiklan 1–4 kohtaan, on toimivaltainen tekemään ratkaisun:

- jäsenvaltion alueella tapahtuneen loukkaustoimen tai uhanneen loukkaustoimen osalta;
  
- jäsenvaltion alueella tapahtuneen 9 artiklan 3 kohdan toisessa virkkeessä tarkoitun toimen osalta.

2. Yhteisön tavaramerkkituomioistuin, jonka toimivalta perustuu 93 artiklan 5 kohtaan, on toimivaltainen tekemään ratkaisun ainoastaan sen jäsenvaltion alueella tapahtuneen loukkaustoimen tai uhanneen loukkaustoimen osalta, jonka alueella kyseinen tuomioistuin sijaitsee.”

13 Saman asetuksen 97 artiklassa, jonka otsikko on ”Sovellettava oikeus”, säädetään seuraavaa:

”1. Yhteisön tavaramerkkituomioistuimet soveltavat tämän asetuksen säännöksiä.

2. Kysymyksissä, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, yhteisön tavaramerkkituomioistuimet soveltavat kansallista oikeuttaan, mukaan lukien kansainvälistä yksityisoikeuttaan.

3. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, yhteisön tavaramerkkituomioistuin soveltaa sen jäsenvaltion kansallista tavaramerkkiä koskeviin samankaltaisiin kanteisiin sovellettavia menettelysääntöjä, jonka alueella kyseinen tuomioistuin sijaitsee.”

14 Asetuksen N:o 40/94 98 artiklassa, jonka otsikko on ”Seuraamukset”, säädetään seuraavaa:

”1. Jos yhteisön tavaramerkkituomioistuin toteaa, että vastaaja on loukannut – – yhteisön tavaramerkkiä [tai vaarana on ollut, että vastaaja loukkaa sitä], se antaa määräyksen, joka kieltää vastaajaa jatkamasta toimia, jotka loukkaavat tai [uhkaavat] loukata yhteisön tavaramerkkiä, jolleivät erityiset syyt edellytä toimimista toisin. Tuomioistuin toteuttaa myös kansallisen lain mukaisesti aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tätä kieltoa noudatetaan.

2. Muutoin yhteisön tavaramerkkituomioistuin soveltaa sen jäsenvaltion lakia, mukaan lukien sen kansainvälistä yksityisoikeutta, jossa loukkaustoimet ovat tapahtuneet tai [jossa vaarana on ollut niiden tapahtuminen].”

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

- 15 Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 (EYVL 2001, L 12, s. 1) 68 artiklan 1 kohdan mukaan kyseinen asetus korvaa Brysselin yleissopimuksen jäsenvaltioiden välillä. Kyseisen asetuksen III luvussa on säännökset tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta.
- 16 Kyseisen asetuksen 33 artiklan 1 kohdassa, jossa vahvistetaan tuomioiden tunnustamisen periaate, säädetään, että ”jäsenvaltiossa annettu tuomio tunnustetaan toisissa jäsenvaltioissa ilman eri menettelyä”.
- 17 Saman asetuksen 38 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Jäsenvaltiossa annettu ja siellä täytäntöönpanokelpoinen tuomio on pantava täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa, kun tuomio asiaan osallisen hakemuksesta on siellä julistettu täytäntöönpanokelpoiseksi.”

- 18 Mainitun asetuksen 49 artiklassa säädetään seuraavaa:

”Ulkomainen tuomio, jolla joku on velvoitettu maksamaan uhkasakko, on täytäntöönpanokelpoinen siinä jäsenvaltiossa, missä täytäntöönpanoa pyydetään, ainoastaan, jos tuomiojäsenvaltion tuomioistuin on lopullisesti vahvistanut uhkasakon määrän.”

*Direktiivi 2004/48/EY*

- 19 Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY (EUVL L 157, s. 45, ja oikaisu EUVL L 195, s. 16) 3 artiklassa, jonka otsikko on ”Yleinen velvoite”, säädetään seuraavaa:

”1. Jäsenvaltioiden on säädettävä tarvittavat toimenpiteet, menettelyt ja oikeussuojakeinot tässä direktiivissä tarkoitettujen teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi. Näiden toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen on oltava oikeudenmukaisia ja tasapuolisia, ne eivät saa olla liian monimutkaisia tai kalliita eivätkä ne saa sisältää kohtuuttomia määräaikoja tai johtaa aiheettomiin viivytyksiin.

2. Näiden toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen on myös oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, ja niitä on sovellettava siten, että vältetään luomasta esteitä lailliselle kaupankäynnille ja säädetään takeista niiden väärinkäytön estämiseksi.”

**Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset**

- 20 Chronopost on merkin ”WEBSHIPPING” sisältävän ranskalaisen tavaramerkin ja yhteisön tavaramerkin haltija. Lokakuussa 2000 haettu ja 7.5.2003 rekisteröity yhteisön tavaramerkki koskee muun muassa logistiikka- ja tiedonvälitys-, televiestintä- ja tiekuljetuspalveluja sekä kirjepostin, lehtien ja pakettien keräämispalveluja sekä pikälähetysten jakelupalveluja.

- 21 Asiakirja-aineistosta ilmenee, että kun Chronopost totesi yhden sen tärkeimmistä kilpailijoista DHL Internationalin käyttäneen merkkejä ”WEB SHIPPING”, ”Web Shipping” ja/tai ”Webshipping” kuvaamaan internetin avulla käytettävää pikälähetyspalvelua, se nosti 8.9.2004 tätä yhtiötä vastaan muun muassa yhteisön tavaramerkin WEBSHIPPING loukkaamista koskevan kanteen tribunal de grande instance de Paris'ssa (Ranska), koska se oli asetuksen N:o 40/94 91 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu yhteisön tavaramerkkituomioistuun. Tuomiolla, joka annettiin 15.3.2006, mainittu tuomioistuin muun muassa tuomitsi DHL Express Francen, jolle DHL Internationalin oikeudet olivat siirtyneet, ranskalaisen tavaramerkin WEBSHIPPING, jonka haltija on Cronopost, loukkaamisesta mutta ei ottanut kantaa yhteisön tavaramerkin loukkaamiseen.
- 22 Ennakkoratkaisupyynnön mukaan cour d'appel de Paris yhteisön toisen asteen tavaramerkkituomioistuimena kielsi 9.11.2007 antamallaan tuomiolla sakon uhalla Chronopostin mainitusta tuomiosta tekemän valituksen perusteella DHL Express Francea jatkamasta merkkien ”WEB SHIPPING” ja ”WEB SHIPPING” käyttöä tunnuksena muun muassa internetin avulla käytettävälle pikälähetyspalvelulle, koska se piti mainittua käyttöä yhteisön tavaramerkin ja ranskalaisen tavaramerkin WEBSHIPPING loukkaamisena.
- 23 DHL Express Francen kassaatiovalitus mainitusta tuomiosta hylättiin päätöksellä ennakkoratkaisupyynnön esittämisestä.
- 24 Chronopost teki samassa Cour de cassationin menettelyssä kuitenkin vastavalituksen, jossa se väitti, että 9.11.2007 annettu tuomio oli asetuksen N:o 40/94 1 ja 98 artiklan vastainen, koska cour d'appel de Paris'n määräämä yhteisön tavaramerkin WEBSHIPPING loukkaamisen jatkamista koskeva kieltö, johon oli liitetty uhkasakko, ei koskenut koko Euroopan unionin aluetta.

25 Cour de cassationin mukaan mainitun cour d'appel de Paris'n tuomion perusteluista ilmenee nimenomaisesti, että vaikka tuomioon ei sisälly nimenomaista määräystä vaatimuksesta, jolla vaadittiin tämän kiellon ulottamista koskemaan koko unionin aluetta, viimeksi mainitun tuomioistuimen määräämän kiellon, johon on liitetty uhkasakko, on ymmärrettävä koskevan vain Ranskan aluetta.

26 Koska Cour de cassation oli epävarma asetuksen N:o 40/94 98 artiklan tulkinnasta tässä tilanteessa, se päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

- ”1) Onko [asetuksen N:o 40/94] 98 artiklaa tulkittava siten, että yhteisön tavaramerkkituomioistuimen määräämä kieltä on ilman eri toimenpiteitä voimassa kaikkialla [unionin] alueella?
- 2) Jos tähän kysymykseen annetaan kieltävä vastaus, voiko yhteisön tavaramerkkituomioistuin nimenomaisesti laajentaa tällaisen kiellon sellaisten muiden jäsenvaltioiden alueelle, joissa tavaramerkkiä loukkaavat toimet ovat tapahtuneet tai joissa vaarana on ollut niiden tapahtuminen?
- 3) Sovelletaanko yhteisön tavaramerkkituomioistuimen määräämänsä kieltoon kansallisen lainsäädännön mukaisesti liittämiä pakkokeinoja jommassakummasa tapauksessa niiden jäsenvaltioiden alueella, joissa tämän kiellon vaikutukset toteutuvat?
- 4) Ellei näin ole, voiko yhteisön tavaramerkkituomioistuin määrätä kansallisen lainsäädännön mukaisesti määräämänsä pakkokeinon kaltaisesta tai siitä poikkeavasta pakkokeinosta sellaisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jossa tämän kiellon vaikutukset toteutuvat?”

## Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

### *Alustavia huomioita*

- 27 Asetuksen N:o 40/94 98 artikla koskee, kuten sen otsikosta ilmenee, seuraamuksia yhteisön tavaramerkin loukkaamisesta.
- 28 Saman artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä säädetään, että jos asiaa käsittelevä yhteisön tavaramerkkituomioistuin toteaa yhteisön tavaramerkin loukkauksen tai loukkauksen uhan, se antaa määräyksen, jolla kielletään jatkamasta tällaisia toimia. Saman kohdan toisessa virkkeessä säädetään, että mainittu tuomioistuin toteuttaa kansallisen lain mukaisesti aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tätä kieltoa noudatetaan.
- 29 Mainitun 98 artiklan 2 kohdan mukaan yhteisön tavaramerkkituomioistuin soveltaa ”muutoin” sen jäsenvaltion lakia, mukaan lukien sen kansainvälistä yksityisoikeutta, jossa loukkaustoimet ovat tapahtuneet tai jossa vaarana on ollut niiden tapahtuminen.
- 30 Tämän 2 kohdan alkuosasta, luettuna saman artiklan otsikon kanssa, sekä tämän säännöksen eri kieliversioista, muun muassa ranskankielisestä (par ailleurs), saksankielisestä (in Bezug auf alle anderen Fragen), espanjankielisestä (por otra parte), italiansankielisestä (negli altri casi) ja englanninkielisestä (in all other respects), ilmenee,



että tämä kohta ei koske saman artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja pakkokeinoja, joilla taataan loukkaustoimien jatkamiskiellon noudattaminen.

- 31 Koska ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen kysymykset koskevat vain kielltoa jatkaa loukkaustoimia tai loukkauksen uhkan aiheuttavia toimia ja pakkokeinoja, joilla pyritään takaamaan tämän kiellon noudattaminen, on katsottava, että nämä kysymykset koskevat asetuksen N:o 40/94 98 artiklan 1 kohdan tulkintaa.

*Ensimmäinen kysymys*

- 32 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustele ensimmäisellä kysymyksellään, onko asetuksen N:o 40/94 98 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että yhteisön tavaramerkkituomioistuimen määräämä kiello jatkaa toimia, jotka loukkaavat tai uhkaavat loukata yhteisön tavaramerkkiä, on ilman eri toimenpiteitä voimassa kaikkialla unionin alueella.
- 33 On huomattava, että asetuksen N:o 40/94 98 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen toimien, jotka loukkaavat tai uhkaavat loukata yhteisön tavaramerkkiä, jatkamista koskevan kiellon alueellisen ulottuvuuden ratkaisevat tämän kiellon määräävän yhteisön tavaramerkkituomioistuimen alueellinen toimivalta sekä sen yhteisön tavaramerkin, jota on loukattu tai jota loukkauksen uhka koskee, haltijan yksinoikeuden alueellinen ulottuvuus, sellaisena kuin tämä ulottuvuus ilmenee asetuksesta N:o 40/94.

- 34 Yhtäältä yhteisön tavaramerkkituomioistuimen alueellisesta toimivallasta on huomattava aluksi, että asetuksen N:o 40/94 14 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaan yhteisön tavaramerkkiin kohdistuviin loukkauksiin sovelletaan kansallisen tavaramerkin loukkauksia koskevaa kansallista lainsäädäntöä saman asetuksen X osaston säännösten mukaisesti. Sovellettavat menettelysäännökset määräytyvät X osaston, jonka otsikko on ”Toimivalta ja menettely yhteisön tavaramerkkejä koskevissa oikeudellisissa toimenpiteissä” ja joka sisältää saman asetuksen 90–104 artiklan, säännösten mukaisesti.
- 35 Mainitun asetuksen 92 artiklan a alakohdan mukaan yhteisön tavaramerkkituomioistuimella on yksinomainen toimivalta kaikissa loukkauksanteissa ja – jos kansallinen laki ne sallii – yhteisön tavaramerkin loukkauksen uhkaa koskevissa kanteissa.
- 36 Käsiteltävässä asiassa Chronopostin unionin tuomioistuimelle jättämistä kirjallisista huomautuksista ilmenee, että kanne yhteisön tavaramerkkituomioistuimessa nostettiin asetuksen N:o 40/94 93 artiklan 1–4 kohdan nojalla. Samojen huomautusten mukaan vaatimusta loukkaamisen tai loukkaamisen uhan lopettamisesta ei esitetty saman artiklan 5 kohdan nojalla.
- 37 Asetuksen N:o 40/94 93 artiklan 1–4 kohdan, luettuna yhdessä sen 94 artiklan 1 kohdan kanssa, mukaan tämän asetuksen 91 artiklan mukaisesti yhteisön tavaramerkillä annettujen oikeuksien suojaamiseksi nimetty yhteisön tavaramerkkituomioistuin on toimivaltainen tutkimaan muun muassa kaikkien jäsenvaltioiden alueella jo tapahtuneet tai uhkaavat loukkaukset.

- 38 Niinpä pääasian ratkaisevan tuomioistuimen kaltainen yhteisön tavaramerkituomioistuin on toimivaltainen tutkimaan yhden tai useamman jäsenvaltion tai jopa kaikkien jäsenvaltioiden alueella jo tapahtuneet ja uhkaavat loukkaukset. Näin ollen sen toimivalta saattaa ulottua koko unionin alueelle.
- 39 Toisaalta asetuksella N:o 40/94 annettu yhteisön tavaramerkin haltijan yksinoikeus koskee lähtökohtaisesti koko unionin aluetta, ja yhteisön tavaramerkki saa yhtenäistä suojaa ja sillä on vaikutuksia koko tällä alueella.
- 40 Mainitun asetuksen 1 artiklan 2 kohdan mukaan yhteisön tavaramerkki on nimittäin yhtenäinen. Koska sillä on samat oikeusvaikutukset kaikkialla unionissa, se voidaan tämän säännöksen mukaan rekisteröidä tai luovuttaa, siitä voidaan luopua, siitä johduvat oikeudet voidaan menettää tai se voidaan julistaa mitättömäksi ja sen käyttö voidaan kieltää ainoastaan koko unionissa. Tätä periaatetta sovelletaan, ellei samassa asetuksessa muuta säädetä.
- 41 Lisäksi asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan toisen perustelukappaleen mukaan tällä asetuksella tavoiteltava päämäärä on yhteisön tavaramerkkejä, joilla on yhdenmukainen suoja ja joiden vaikutukset ulottuvat koko yhteisön alueelle, koskevan järjestelmän luominen.
- 42 Yhteisön tavaramerkin yhtenäisyys ilmenee myös saman asetuksen johdanto-osan 15 ja 16 perustelukappaleesta. Niissä todetaan yhtäältä, että on välttämätöntä, että yhteisön tavaramerkin voimassaoloa ja loukkausta koskevien päätösten oikeusvaikutus ulottuu koko unioniin, jotta vältettäisiin sekä tuomioistuinten ja SMHV:n keskenään ristiriitaiset päätökset että yhteisön tavaramerkkien yhtenäisyyden loukkaukset, ja

toisaalta, että olisi ehkäistävä keskenään ristiriitaisten tuomioiden syntyminen riita-asioissa, joissa on samat osapuolet ja joissa perusteena ovat samat, yhteisön tavaramerkkiä ja rinnakkaisia kansallisia tavaramerkkejä koskevat kysymykset.

- 43 Lisäksi asiassa C-316/05, Nokia, 14.12.2006 annetun tuomion (Kok., s. I-12083) 60 kohdan mukaan asetuksen N:o 40/94 98 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tavoite on suojata yhteisön tavaramerkillä annettua oikeutta loukkaamisen vaaraa vastaan yhdenmukaisesti kaikkialla unionin alueella.
- 44 Tämän yhdenmukaisen suojan takaamiseksi toimivaltaisen yhteisön tavaramerkki-tuomioistuimen määräämän kiellon jatkaa toimia, joilla loukataan tai uhataan loukata yhteisön tavaramerkkiä, on siten lähtökohtaisesti koskettava koko unionin aluetta.
- 45 Jos tämän kiellon alueellinen soveltamisala sen sijaan rajoittuisi sen jäsenvaltion alueeseen, jossa loukkaustoimi on kyseisen tuomioistuimen toteamuksen mukaan tapahtunut tai uhkaa tapahtua, tai vain niiden jäsenvaltioiden alueeseen, joissa syyt tähän toteamiseen ovat ilmenneet, olisi olemassa riski siitä, että loukkaaja ryhtyisi käyttämään kyseistä merkkiä sellaisessa jäsenvaltiossa, jota kiello ei koske. Lisäksi uudet oikeudenkäynnit, jotka tavaramerkin haltijan olisi saatettava vireille, kasvattaisivat suorassa suhteessa niiden määrään kyseistä tavaramerkkiä koskevien keskenään ristiriitaisten tuomioiden riskiä muun muassa sekaannusvaaraan liittyvän tosiseikkojen arvioinnin vuoksi. Tällainen seuraus olisi sekä asetuksella N:o 40/94 tavoitellun yhteisön tavaramerkin tuottaman yhdenmukaisen suojan että yhteisön tavaramerkin yhtenäisyyden, sellaisina kuin nämä tavoitteet ilmenevät tämän tuomion 40–42 kohdasta, vastainen.

- 46 Kiellon alueellinen ulottuvuus voi kuitenkin eräissä tapauksissa olla suppeampi. Asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdassa säädetty yhteisön tavaramerkin haltijan yksinoikeus on annettu siksi, että haltija voisi suojella erityisintressejään sellaisenaan eli varmistaa, että kyseinen tavaramerkki pystyy täyttämään tehtävänsä. Näin ollen tätä oikeutta saadaan käyttää ainoastaan niissä tilanteissa, joissa se, että kolmas käyttää merkkiä, aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat C-236/08–C-238/08, Google France ja Google, tuomio 23.3.2010, Kok., s. I-2417, 75 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 47 Tästä seuraa Euroopan komission esittämällä tavalla se, että yhteisön tavaramerkin haltijan yksinoikeus ja siten tämän oikeuden alueellinen ulottuvuus eivät voi ylittää sitä, minkä kyseinen oikeus mahdollistaa haltijalleen tällä olevan tavaramerkin suojaamiseksi, eli haltija voi kieltää vain tavaramerkin tehtäviä loukkaavan käytön. Vastaajan eli yhteisön tavaramerkkiä riitautetulla tavalla käyttävän henkilön jo toteuttamia tai tulevia toimia, joilla ei loukata yhteisön tavaramerkin tehtäviä, ei siten voida kieltää.
- 48 Jos siis yhteisön tavaramerkkituomioistuin, jonka ratkaistavaksi asia on pääasian kaltaisessa tilanteessa saatettu, toteaa, että yhteisön tavaramerkin loukkaamista tai loukkaamisen uhkaa merkitsevät toimet rajoittuvat yhteen jäsenvaltioon tai osaan unionin aluetta muun muassa siitä syystä, että kieltovaatimuksen esittäjä on rajoittanut oikeudenkäynnin alueellista ulottuvuutta käyttämällä vapauttaan määrittää vireille saattamansa oikeudenkäynnin laajuus tai että vastaaja esittää näytön siitä, että kyseisen merkin käyttö ei loukkaa tai ei voi loukata tavaramerkin tehtäviä muun muassa kielellisistä syistä, kyseisen tuomioistuimen on rajoitettava määräämänsä kiellon alueellista soveltamisalaa.
- 49 Lopuksi on täsmennettävä, että toimien, jotka loukkaavat tai uhkaavat loukata yhteisön tavaramerkkiä, jatkamista koskevan kiellon alueellinen soveltamisala voi ulottua

koko unionin alueelle. Sen sijaan asetuksen N:o 40/94 Brysselin yleissopimuksen soveltamista koskevan 90 artiklan, luettuna yhdessä asetuksen N:o 44/2001 33 artiklan 1 kohdan kanssa, mukaan muiden jäsenvaltioiden on lähtökohtaisesti tunnustettava tuomio ja pantava se täytäntöön, mikä antaa tuomiolle rajat ylittävän luonteen.

- 50 Niinpä ensimmäiseen kysymykseen on vastattava, että asetuksen N:o 40/94 98 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että yhteisön tavaramerkkituomioistuimen, jonka toimivalta perustuu mainitun asetuksen 93 artiklan 1–4 kohtaan ja 94 artiklan 1 kohtaan, määräämä kielto jatkaa toimia, jotka loukkaavat tai uhkaavat loukata yhteisön tavaramerkkiä, koskee lähtökohtaisesti koko unionin aluetta.

### *Toinen kysymys*

- 51 Kun otetaan huomioon ensimmäiseen kysymykseen annettu vastaus, ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen esittämään toiseen kysymykseen ei ole tarpeen vastata.

### *Kolmas ja neljäs kysymys*

- 52 Kolmannella ja neljännellä kysymyksellään, jotka on syytä tutkia yhdessä, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee pääasiallisesti sitä, onko asetuksen N:o 40/94 98 artiklan 1 kohdan toista virkettä tulkittava siten, että yhteisön

tavaramerkkituomioistuimen määräämänsä jo toteutuneen tai uhkaavan loukkaus-toimen jatkamista koskevan kiellon noudattamisen varmistamiseksi kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti määräämillä pakkokeinolla, kuten uhkasakolla, voi olla vaikutuksia kyseisen tuomioistuimen sijaintijäsenvaltion lisäksi muissa jäsenvaltioissa, joihin kiellon alueellinen soveltamisala ulottuu. Jos vastaus on kieltävä, sama tuomioistuim kysyy, voiko yhteisön tavaramerkkituomioistuim määrätä kansallisen lainsäädännön mukaisesti määräämänsä toimen kaltaisesta tai siitä poikkeavasta toimesta sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jonka aluetta mainittu kieltö koskee.

- 53 Tässä yhteydessä on yhtäältä huomattava, että oikeuskäytännössä on aikaisemmin todettu pakkokeinoihin sovellettavasta lainsäädännöstä, että yhteisön tavaramerkkituomioistuimen on toteutettava sijaintijäsenvaltionsa lainsäädännössä säädettyistä toimenpiteistä ne toimenpiteet, joilla voidaan varmistaa, että sen määräämää kieltoa noudatetaan (em. asia Nokia, tuomion 49 kohta).
- 54 Toisaalta on huomattava, että yhteisön tavaramerkkituomioistuimen sijaintijäsenvaltionsa kansallisen lainsäädännön mukaisesti määräämillä pakkokeinoilla ei voida saavuttaa niiden määräämisen tavoitetta eli varmistaa kiellon noudattamista, jotta yhteisön tavaramerkillä annettua oikeutta suojattaisiin unionin alueella tehokkaasti loukkaamisen vaaraa vastaan (ks. vastaavasti em. asia Nokia, tuomion 60 kohta), ellei pakkokeinoilla ole vaikutuksia samalla alueella, jolla kieltotuomiolla itsellään on vaikutuksia.
- 55 Pääasiassa tilanne on sellainen, että yhteisön tavaramerkkituomioistuim on liittännyt määräämänsä kieltotuomioon kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti asettamansa uhkasakon. Jotta uhkasakolla olisi oikeusvaikutuksia toisen jäsenvaltion kuin tästä pakkokeinosta määränneen tuomioistuimen sijaintivaltion alueella, tämän toisen jäsenvaltion tuomioistuimen, jonka ratkaistavaksi asia on saatettu, on asetuksen

N:o 44/2001 III luvun säännösten mukaisesti tunnustettava kyseinen tuomio ja pantava se täytäntöön viimeksi mainitun valtion sisäisen lainsäädännön mukaisia sääntöjä ja menettelytapoja noudattaen.

- 56 Jos sen jäsenvaltion, jossa yhteisön tavaramerkkituomioistuimen tuomion tunnustamista ja täytäntöönpanoa pyydetään, kansallisessa lainsäädännössä ei säädetä sellaisesta pakkokeinosta, joka vastaisi yhteisön tavaramerkkituomioistuimen, joka on määrännyt jo toteutuneen tai uhkaavan loukkaustoimen jatkamista koskevan kiellon ja liittännyt kieltoon sen noudattamisen turvaamiseksi pakkokeinon, määräämää pakkokeinoja, kyseisen jäsenvaltion tuomioistuimen, jonka käsiteltäväksi asia on saatettu, on julkisiamiehen ratkaisuehdotuksensa 67 kohdassa esittämällä tavalla saavutettava mainitulla pakkokeinolla tavoiteltu päämäärä soveltamalla kansallisen lainsäädäntönsä säännöksiä, joilla voidaan taata vastaavalla tavalla mainitun alun perin määrätyn kiellon noudattaminen.
- 57 Tämä velvoite saavuttaa pakkokeinolla tavoiteltu päämäärä merkitsee jatketta yhteisön tavaramerkkituomioistuimille asetettuun velvoitteeseen määrätä pakkokeinoista silloin, kun ne antavat jo toteutuneen tai uhkaavan loukkaustoimen jatkamisen kieltävän tuomion. Ilman näitä keskinäisessä yhteydessä olevia velvoitteita tällaiseen kieltoon ei liittyisi aiheellisia toimenpiteitä sen noudattamisen varmistamiseksi, jolloin sillä ei olisi juurikaan pelotevaikutusta (ks. vastaavasti em. asia Nokia, tuomion 58 ja 60 kohta).
- 58 Tässä yhteydessä on lisäksi muistutettava, että jäsenvaltioiden tuomioistuinten on SEU 4 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa ilmaistun vilpittömän yhteistyön periaatteen mukaisesti varmistettava yksityisillä oikeussubjekteilla unionin oikeuden perusteella olevien oikeuksien oikeussuoja (ks. vastaavasti asia C-432/05, Unibet, tuomio 13.3.2007, Kok., s. I-2271, 38 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Saman määräyksen mukaan jäsenvaltiot toteuttavat kaikki yleis- tai erityistoimenpiteet, joilla voidaan varmistaa perussopimuksista tai unionin toimielinten säädöksistä johtuvien velvoitteiden täyttäminen. Direktiivin 2004/48 3 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on säädettävä tarvittavista toimenpiteistä, menettelyistä ja oikeussuojakeinoista tässä



direktiivissä tarkoitettujen teollis- ja tekijänoikeuksien, joihin kuuluvat muun muassa tavaramerkkien haltijoiden oikeudet, noudattamisen varmistamiseksi. Saman 3 artiklan 2 kohdan mukaan näiden toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, ja niitä on sovellettava siten, että vältetään luomasta esteitä lailliselle kaupankäynnille ja säädetään takeista niiden väärinkäytön estämiseksi.

- 59 Edellä esitetyn perusteella kolmanteen ja neljänteen kysymykseen on vastattava, että asetuksen N:o 40/94 98 artiklan 1 kohdan toista virkettä on tulkittava siten, että yhteisön tavaramerkkituomioistuimen määräämänsä jo toteutuneen tai uhkaavan loukkaustoimen jatkamista koskevan kiellon noudattamisen varmistamiseksi kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti määräämällä pakkokeinolla, kuten uhkasakolla, on vaikutuksia kyseisen tuomioistuimen sijaintijäsenvaltion lisäksi muissa jäsenvaltioissa, joihin tällaisen kiellon alueellinen soveltamisala ulottuu, asetuksen N:o 44/2001 III luvussa säädetyillä tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevilla edellytyksillä. Jos näiden muiden jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä ei säädetä mainitun tuomioistuimen määräämää pakkokeinoa vastaavasta pakkokeinosta, tämän jäsenvaltion toimivaltaisen tuomioistuimen on saavutettava mainitulla pakkokeinolla tavoiteltu päämäärä soveltamalla kansallisen lainsäädäntönsä säännöksiä, joilla voidaan taata vastaavalla tavalla mainitun kiellon noudattaminen.

## Oikeudenkäyntikulut

- 60 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 (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94, sellaisena kuin se on muutettuna 22.12.1994 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 3288/94, 98 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että yhteisön tavaramerkkituomioistuimen, jonka toimivalta perustuu mainitun asetuksen 93 artiklan 1–4 kohtaan ja 94 artiklan 1 kohtaan, määräämä kiello jatkaa toimia, jotka loukkaavat tai uhkaavat loukata yhteisön tavaramerkkiä, koskee lähtökohtaisesti koko unionin aluetta.**
  
- 2) **Asetuksen N:o 40/94, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella N:o 3288/94, 98 artiklan 1 kohdan toista virkettä on tulkittava siten, että yhteisön tavaramerkkituomioistuimen määräämänsä jo toteutuneen tai uhkaavan loukkaustoimen jatkamista koskevan kiellon noudattamisen varmistamiseksi kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti määräämällä pakkokeinolla, kuten uhkasakolla, on vaikutuksia kyseisen tuomioistuimen sijaintijäsenvaltion lisäksi muissa jäsenvaltioissa, joihin tällaisen kiellon alueellinen soveltamisala ulottuu, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 III luvussa säädetyillä tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevilla edellytyksillä. Jos näiden muiden jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä ei säädetä mainitun tuomioistuimen määräämää pakkokeinoa vastaavasta pakkokeinosta, tämän jäsenvaltion toimivaltaisen tuomioistuimen on saatutettava mainitulla pakkokeinolla tavoiteltu päämäärä soveltamalla kansallisen lainsäädäntönsä säännöksiä, joilla voidaan taata vastaavalla tavalla mainitun kiellon noudattaminen.**

Allekirjoitukset