

Antopäivä

28.11.2018

Nro

2291

MUUTOKSENHAKIJA Yhtiö A

VASTAPUOLI B

ASIA Tavaramerkkiä koskeva riita

KORKEIMMAN OIKEUDEN RATKAISU

Oikeudenkäynnin kohde

1. Kysymys on jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (jäljempänä tavaramerkkidirektiivi, 2008/95/EY, kodifioitu toisinto) 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtien sekä 3 kohdan b ja c alakohtien tulkinnasta tavaramerkin loukkausta koskevassa asiassa, jossa on kysymys väitettyjen tuoteväärennösten maahantuonnista yksityishenkilön toimesta edelleen kolmanteen maahan kuljetettavaksi.

2. Tulkinnanvaraista on, onko yksityisen henkilön väitetyistä tavaramerkin loukkauksesta saaman hyödyn määrällä merkitystä arvioitaessa sitä, onko hänen menettelyssään kysymys tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettusta tavaramerkin elinkeinotoiminnassa käyttämisestä. Tulkinnanvaraista on myös, voiko yksityishenkilö loukata tavaramerkin haltijan yksinoikeutta tavaramerkkiin, jos henkilö ei käytä merkkiä omassa elinkeinotoiminnassaan vaan osana toisen elinkeinotoimintaa. Lisäksi kysymys on siitä, miten tavaramerkin käyttämistä tavaroita tai palveluja varten koskevaa edellytystä on tulkittava, kun yksityishenkilö tuo edellä kuvatulla tavalla maahan tuoteväärennöksiä. Kysymys on vielä siitä, onko tavaramerkin haltijan yksinoikeuden piiriin kuuluvan maahantuonnin

määritelmän kannalta merkitystä sillä, että tavarat on tuotu maahan edelleen Euroopan unionin ulkopuoliseen maahan kuljetettavaksi.

3. Tulkinnanvaraista on myös se, täyttyykö tavaramerkin tavaroita tai palveluja varten käyttämistä koskeva vaatimus, jos yksityishenkilö maahantuonnin jälkeen säilyttää tavaroita edelleen toisen henkilön toimesta tapahtuvaa maasta kuljettamista varten.

Asian kannalta merkitykselliset tosiseikat

Vireillä oleva asia

4. Yhtiö A:lla (yhtiö) on Suomessa voimassa oleva kansainvälinen tavaramerkki numero 709735 INA muun muassa tavaroille laakerit.

5. B on 4.4.2011 vastaanottanut Suomeen Kiinasta saapuneen 150 kappaleen laakerierän ja noutanut laakerit Finnairin varastolta 12.4.2011. Laakerit on myöhemmin noudettu B:n kotoa ja viety Venäjälle käytettäväksi liiketoiminnassa. Laakerit eivät ole olleet B:n hallussa kauemmin kuin muutaman viikon. B on saanut toiminnastaan palkkioksi kartongin savukkeita ja konjakkipullon.

6. Syyttäjä on 1.10.2013 Helsingin käräjäoikeudessa vireille panemassaan rangaistusvaatimuksessa vaatinut B:lle rangaistusta teollisoikeusrikoksesta sillä perusteella, että B on 4.-12.4.2011 välisenä aikana loukannut yhtiön yksinoikeutta tavaran tunnusmerkkiin tuomalla Kiinasta maahan ja edelleen Venäjälle lähetettäväksi yhteensä 150 kappaletta laakereita, jotka oli todettu tuoteväärennöksiksi. Syyttäjän rangaistusvaatimukseen yhtynyt yhtiö on esittänyt loukkauksen johdosta yksityisoikeudellisen hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimuksen. Lisäksi yhtiö on vaatinut, että B:tä kielletään jatkamasta tai toistamasta väärennettyjen

laakereiden maahantuontia. B on kiistänyt syytteen ja yhtiön vaatimukset.

Helsingin käräjäoikeuden tuomio 22.6.2015

7. Käräjäoikeus on hylännyt syytteen. B:n ei ollut näytetty tavaroiden saapuessaa maahan 4.4.2011 tienneen tai pitäneen edes varsin todennäköisenä, että kysymys oli tuoteväärennöksistä, eikä B:n voitu katsoa syyllistyneen tahalliseen teollisoikeusrikokseen. Koska kysymyksessä olevien laakerien oli kuitenkin selvitetty olleen tuoteväärennöksiä, niiden maahantuonti oli loukannut yhtiön oikeutta tavaran tunnusmerkkiin, ja käräjäoikeus on kieltänyt B:tä jatkamasta tai toistamasta tekoaan. Lisäksi käräjäoikeus on velvoittanut B:n suorittamaan yhtiölle hyvitystä ja vahingonkorvausta. Käräjäoikeus on B:n syyksi jäävän huolimattomuuden lievyyden, hänen ja yhtiön taloudellisten olojen erilaisuuden sekä B:n muun maksuvelvollisuuden perusteella sovitellut B:n vahingonkorvausvelvollisuuden yhteen kolmasosaan vaaditusta.

Helsingin hovioikeuden tuomio 23.3.2016

8. Käräjäoikeuden tuomio on jäänyt lainvoimaiseksi siltä osin kuin syyte on hylätty. B:n ja yhtiön valitettua käräjäoikeuden ratkaisusta hyvitystä ja korvausta koskevilta osilta Helsingin hovioikeuteen hovioikeus on vapauttanut B:n velvollisuudesta suorittaa yhtiölle hyvitystä ja vahingonkorvausta. Hovioikeus on katsonut, että B:n toiminta rinnastui jossain määrin varastointi- ja huolintaliikkeisiin, koska B oli vastaanottanut tavarat ja varastoinut ne väliaikaisesti vailla tarkoitusta hyödyntää niitä taloudellisesti omassa elinkeinotoiminnassaan. Lisäksi hovioikeus on katsonut, että B:n saama palkkio ei ollut perustunut tavaroiden taloudelliseen hyödyntämiseen kaupallisessa toiminnassa, vaan siihen, että B oli varastoinut tavaroita toisen lukuun. Sanotuilla perusteilla hovioikeus on unionin tuomioistuimen tuomioon 16.7.2015, TOP

Logistics ym., C-379/14, EU:C:2015:497 viitaten katsonut, että B ei ollut käyttänyt yhtiön rekisteröimän tavaramerkin kanssa samanlaista merkkiä elinkeinotoiminnassa. Hyvitys- ja korvausvaatimukselle ei ollut sen vuoksi ollut perustetta.

Valitus Korkeimmassa oikeudessa

9. Yhtiö on hakenut muutosta hovioikeuden tuomioon. Korkein oikeus on myöntänyt yhtiölle valitusluvan. Yhtiön valituksen johdosta Korkeimmassa oikeudessa on ensisijaisesti kysymys siitä, onko B toiminnallaan loukannut yhtiön yksinoikeutta tavaramerkkiin.

Sovellettavat säännöt

Unionin oikeus

10. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltija voi 1 kohdan a alakohdan mukaan kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity. Sama kielto-oikeus koskee b alakohdan mukaan merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä.

11. Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaan edellä artiklan 1 kohdassa säädettyin edellytyksin voidaan kieltää muun muassa tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkiä käyttäen. Sama kielto-

oikeus koskee c alakohdan mukaan tavaroiden maahantuontia tai maastavientiä merkkiä käyttäen.

12. Unionin tuomioistuimen mukaan rekisteröidyn tavaramerkin haltija voi kieltää tavaramerkkidirektiiviä vastaavan ja tavaramerkkidirektiivillä kumotun direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan nojalla kolmatta käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin hänen tavaramerkkinsä, vain, jos neljä seuraavaa edellytystä täyttyy: tämän käytön on tapahduttava elinkeinotoiminnassa; sen on tapahduttava ilman tavaramerkin haltijan suostumusta; sen on tapahduttava samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, ja sillä on haitattava tai sen on oltava omiaan haittaamaan tavaramerkin tehtäviä ja erityisesti sen keskeistä tehtävää, jona on taata kuluttajille tavaroiden tai palvelujen alkuperä (tuomio 11.9.2007, Céline, C-17/06, EU:C:2007:497, 16 kohta; määräys 19.2.2009, UDV North America, C-62/08, EU:C:2009:111, 42 kohta; tuomio 12.6.2008, O2 Holdings ja O2 (UK), C-533/06, EU:C:2008:339, 57 kohta).

Kansalliset säännöt

13. Väitetyn loukkauksen tapahtuma-aikaan voimassa olleen tavaramerkkilain 4 §:n 1 momentin (56/2000) mukaan oikeus tavarann tunnusmerkkiin sisältää sen, että elinkeinotoiminnassa kukaan muu kuin merkin haltija ei saa tavaroittensa tunnuksena käyttää siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä tavarassa tai sen päällyksessä, mainonnassa tai liikeasiakirjassa tai muulla tavalla, siihen luettuna myös suullinen käyttäminen. Mitä tässä on sanottu, on voimassa riippumatta siitä, lasketaanko tavara tai aiotaanko se laskea liikkeeseen tässä maassa vai ulkomailla vai tuodaanko se Suomen alueelle elinkeinotoiminnassa käytettäväksi, säilytettäväksi, varastoitavaksi tai edelleen kolmanteen maahan kuljetettavaksi.

14. Tavaramerkkilakia on muutettu 1.9.2016 voimaan tulleeella lailla (616/2016). Lainmuutoksen tarkoituksena oli saattaa muun muassa tavaramerkin rekisteröintiä ja suojaa koskevat säännökset vastaamaan tavaramerkkidirektiiviä. Yhtiön tavaramerkin väitettyyn loukkaukseen perustuvia yksityisoikeudellisia korvausvaatimuksia arvioidaan väitetyn loukkauksen aikana voimassa olleen lain nojalla. Silloin voimassa ollut tavaramerkkilakia (56/2000) on tulkittava ja sovellettava ottaen huomioon tavaramerkkidirektiivi ja sitä koskeva unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö.

Ennakkoratkaisupyyntöjen tarve

15. Korkeimman oikeuden käsiteltävänä on tavaramerkin loukkausta koskeva asia, jossa perustellun ratkaisun antaminen edellyttää tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan tulkintaa. Unionin oikeudessa ei ole erityissäännöksiä siitä, edellytetäänkö tavaramerkkidirektiivin 5 artiklassa, että henkilö käyttää merkkiä omassa elinkeinotoiminnassaan. Myöskään unionin tuomioistuin ei ole antanut kysymystä selventäviä ratkaisuja.

Ensimmäisen ja toisen kysymyksen taustaa

16. Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan merkkiä käytetään elinkeinotoiminnassa, kun sitä käytetään taloudellisen hyödyn saamiseen tähtäävässä liiketoiminnassa eikä täysin yksityisesti (tuomio 12.11.2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, 40 kohta; em. Céline, 17 kohta; tuomio 23.3.2010, Google France ja Google, C-236/08-C-238/08, EU:C:2010:159, 50 kohta; em. UDV North America, 44 kohta).

17. Unionin tuomioistuimen tähänastisen oikeuskäytännön perusteella ei ole selvää, onko yksityisen henkilön väitetystä tavaramerkin loukkauksesta saaman hyödyn määrällä merkitystä arvioitaessa sitä, onko hänen menettelyssään kysymys tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdassa

tarkoitetusta tavaramerkin elinkeinotoiminnassa käyttämisestä vai täysin yksityisestä käytöstä. Nyt kysymyksessä olevassa asiassa vastaajana oleva yksityishenkilö on saanut palkkioksi menettelystään kartongin savukkeita ja konjakkipullon.

18. Selvää ei ole myöskään se, edellytetäänkö tavaramerkkidirektiivin 5 artiklassa, että henkilö käyttää tavaramerkkiä omassa elinkeinotoiminnassaan, vai kuuluuko tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdan soveltamisalaan myös se, että henkilö käyttää tavaramerkkiä osana toisen elinkeinotoimintaa. Esimerkiksi unionin tuomioistuimen UDV North Americaa koskevassa asiassa vastaajana olleen Brandtraders-nimisen yhtiön kaltaisen toimijan, joka toimi omissa nimissään mutta myyjän lukuun ja joka ei siten ollut tavaroiden kauppasopimuksen osapuolena, suorittama käyttäminen oli selvästi tapahtunut taloudellisen hyödyn saamiseen tähtäävässä, Brandtradersin omassa liiketoiminnassa, eikä kysymystä pelkästään osana toisen elinkeinotoiminnassa käyttämisestä siten tarvinnut arvioida (em. UDV North America, 36 ja 45 kohta).

19. Korkein oikeus toteaa, että Suomen tavaramerkkilain 4 §:n 1 momentin (56/2000) sanamuoto "elinkeinotoiminnassa" ei viittaa vain omassa elinkeinotoiminnassa käyttämiseen. Viimeksi mainitun pykälän korvanneessa tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentissa (616/2016) käytetty sana "elinkeinotoiminnassaan" viittaa sen sijaan omassa elinkeinotoiminnassa käyttämiseen.

Kolmannen kysymyksen taustaa

20. Direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu "käyttämisestä tavaroita tai palveluja varten" on unionin tuomioistuimen mukaan kyse, jos kolmas kiinnittää tavaramerkkiä vastaavan merkin tavaroihin, joita se myy, tarjoaa, tuo maahan tai vie maasta, laskee liikkeelle tai varastoi tällaista tarkoitusta varten direktiivin 5 artiklan

3 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettulla tavalla (em. Céline, 22 kohta; Arsenal Football Club, 41 kohta; tuomio 25.1.2007, Adam Opel, C-48/05, EU:C:2007:55, 20 kohta; em. Google France ja Google, 61 kohta).

21. Unionin tuomioistuimen mukaan ilmaisu "tavaroita tai palveluja varten" ei koske yksinomaan sellaisen kolmannen tavaroita tai palveluja, joka käyttää tavaramerkkejä vastaavia merkkejä, vaan se voi koskea myös sellaisen muun henkilön tavaroita tai palveluja, jonka lukuun kolmas toimii. Se, että talouden toimija käyttää tavaramerkkiä vastaavaa merkkiä sellaisia tavaroita varten, jotka eivät ole sen omia siinä mielessä, ettei sillä ole niitä koskevia oikeuksia, ei itsessään estä sitä, että käyttö kuuluu direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 40/94 9 artiklan soveltamisalaan (em. UDV North America, 43 kohta; Google France ja Google, 60 kohta; tuomio 12.7.2011, L'Oréal ym., C-324/09, EU:C:2011:474, 91 ja 92 kohta).

22. Unionin tuomioistuimen tuomiossa TOP Logistics ym. TOP Logistics -niminen yhtiö oli tavaroiden varastointia ja uudelleenlastausta harjoittava yritys, jolla oli lupa tullivaraston ja verottoman varaston pitämiseen. Kyseisessä tuomiossa on todettu, ettei se, että sellainen varastoiija tarjoaa toiselle kuuluvalla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden varastointipalvelua, ole tämän tavaramerkin kanssa samanlaisen merkin käyttämistä samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity. Koska tämä palveluntarjoaja luo asiakkaalleen edellytykset tällaiseen käyttämiseen, palveluntarjoajan menettelyä ei voida arvioida direktiivin 89/104/ETY säännösten kannalta, vaan sitä on tarvittaessa tarkasteltava muiden oikeussäätöjen kannalta (em. TOP Logistics ym., 15 ja 45 kohta).

23. Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdassa ja 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettun tavaroita tai palveluja varten käyttämistä koskevan vaatimuksen osalta ei ole

selvää, miten vaatimusta arvioidaan silloin, kun tavaroita toisen lukuun maahantuonut ja niitä säilyttänyt ja varastoinut henkilö ei harjoita varastointipalvelua kuten tuomiossa TOP Logistics ym., vaan savukekartongista ja konjakkipullosta muodostuvaa palkkiota vastaan vastaanottaa unionin ulkopuolisesta maasta jäsenvaltioon lähetetyt ja siellä vapaaseen liikkeeseen luovutetut tavarat sekä luovuttaa tavarat osoitteestaan unionin ulkopuoliseen maahan kuljetettaviksi ja siellä edelleen jälleenmyytäviksi.

Neljannen kysymyksen taustaa

24. Unionin tuomioistuimen mukaan direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettu maahantuonti, jonka tavaramerkin haltija voi kieltää sillä perusteella, että se on artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tavaramerkin käyttämistä elinkeinotoiminnassa, edellyttää sitä, että tavarat tuodaan yhteisöön siinä tarkoituksessa, että ne lasketaan siellä liikkeelle. Kolmannelta maasta peräisin olevien tavaroiden liikkeelle laskeminen yhteisössä riippuu niiden luovuttamisesta vapaaseen vaihdantaan EY-sopimuksen 24 artiklassa tarkoitettussa merkityksessä (tuomio 18.10.2005, Class International, C-405/03, EU:C:2005:616, 34 ja 35 kohta).

25. Aiempaa EY-sopimuksen 24 artiklaa vastaavan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (konsolidoitu toisinto) 29 artiklan mukaan kolmansista maista tulevien tuotteiden katsotaan olevan jäsenvaltiossa vapaassa vaihdannassa, jos tuontimuodollisuuksia on noudatettu ja tuotteista on tässä jäsenvaltiossa kannettu niistä menevät tullit tai vaikutukseltaan vastaavat maksut eikä näitä tullee tai maksuja ole kokonaan tai osittain palautettu.

26. Maahantuonnin määritelmän osalta ei ole selvää, pidetäänkö tavaroiden maahantuomisena sitä, että henkilö antaa osoitteensa tavaramerkillä varustettujen tavaroiden jälleenmyyjän käyttöön ja vastaanottaa hänen osoitteeseensa

lähetetyt tavarat ilman, että tavarat on lähetetty maahan hänen pyynnöstään, ja ilman muunlaista henkilön aktiivista vaikutusta tavaroiden maahan lähettämiseen. Esimerkiksi unionin tuomioistuimen tuomiossa TOP Logistics ym. kansainvälistä kauppaa harjoittava yritys Van Caem oli antanut tuoda kysymyksessä olevia tuotteita unionin alueelle ja varastoida niitä verottomassa varastossa. Maahantuonti ja varastointi oli tapahtunut Van Caemin pyynnöstä. Unionin tuomioistuin katsoi, että Van Caem oli käyttänyt tavaramerkkiä elinkeinotoiminnassa (em. TOP Logistics ym., 16, 18 ja 44 kohta).

Ennakkoratkaisukysymykset

27. Korkein oikeus on varattuaan asianosaisille tilaisuuden lausua ennakkoratkaisupyynnön sisällöstä päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää Euroopan unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

1. Onko yksityisen henkilön väitetystä tavaramerkin loukkauksesta saaman hyödyn määrällä merkitystä arvioitaessa sitä, onko hänen menettelyssään kysymys tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettusta tavaramerkin elinkeinotoiminnassa käyttämisestä vai täysin yksityisestä käytöstä? Kun tavaramerkkiä käyttää yksityinen henkilö, edellyttääkö elinkeinotoiminnassa käyttäminen muiden kriteerien kuin kysymyksessä olevasta tavaramerkkiä koskevasta liiketoimesta saatavan taloudellisen hyödyn vaatimuksen täyttymistä?

2. Jos taloudelliselta hyödyltä vaaditaan tietynasteista merkittävyyttä, eikä henkilön voida saamansa taloudellisen hyödyn vähäisyyden ja mahdollisten elinkeinotoiminnassa käyttämisen muiden kriteerien täyttymättä jäämisen perusteella katsoa käyttäneen tavaramerkkiä omassa elinkeinotoiminnassaan, täyttyykö tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu elinkeinotoiminnassa käyttämistä koskeva edellytys, jos yksityinen henkilö

käyttää tavaramerkkiä toisen lukuun osana tämän toisen elinkeinotoimintaa, jos hän ei kuitenkaan ole sanotun toisen palveluksessa työntekijänä?

3. Käyttääkö tavaroita säilyttävä henkilö tavaramerkkiä tavaroita varten tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdassa ja 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, kun jäsenvaltioon lähetetyt ja siellä vapaaseen vaihdantaan luovutetut, tavaramerkillä varustetut tavarat on jälleenmyyjäyhtiön lukuun vastaanottanut ja niitä on säilyttänyt henkilö, jonka haltuun tavarat ovat siirtyneet, joka ei harjoita tavaroiden maahantuontia ja varastointia, ja jolla ei ole lupaa tullivaraston tai verottoman varaston pitämiseen?

4. Voidaanko henkilön katsoa tuovan tavaramerkillä varustettuja tavaroita maahan tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, jos tavaroita ei ole tuotu maahan henkilön pyynnöstä, mutta henkilö on antanut osoitteensa tavaroiden jälleenmyyjän käyttöön ja vastaanottanut vapaaseen vaihdantaan jäsenvaltiossa luovutetut tavarat jälleenmyyjän lukuun, pitänyt niitä hallussaan muutaman viikon sekä luovuttanut ne kuljetettaviksi unionin ulkopuoliseen kolmanteen maahan siellä tapahtuvaa jälleenmyyntiä varten?

Saatuaan ennakkoratkaisun Korkein oikeus antaa asiassa tuomion.

KORKEIN OIKEUS

Juha Häyhä

Jukka Sippo

Ari Kantor

Tatu Leppänen

Lena Engstrand

Saini Siitarinen