

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

20 päivänä lokakuuta 2011 \*

Asiassa C-281/10 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvasta valituksesta, joka on pantu vireille 3.6.2010,

**PepsiCo Inc.**, kotipaikka New York (Yhdysvallat), edustajinaan abogado E. Armijo Chávarri ja Rechtsanwältin V. von Bomhard,

valittajana,

ja jossa valittajan vastapuolina ja muina osapuolina ovat

**Grupo Promer Mon Graphic SA**, kotipaikka Sabadell (Espanja), edustajanaan abogada R. Almaraz Palmero,

kantajana ensimmäisessä oikeusasteessa, ja

\* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

**sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**, asiamiehenään A. Folliard-Monguiral,

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J.-C. Bonichot sekä tuomarit K. Schiemann, L. Bay Larsen, C. Toader (esittelevä tuomari) ja E. Jarašiūnas,

julkisasiamies: P. Mengozzi,  
kirjaaja: hallintovirkamies A. Impellizzeri,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 10.3.2011 pidetyssä istunnossa esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 12.5.2011 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

### **tuomion**

- 1 PepsiCo Inc. (jäljempänä PepsiCo) vaatii valituksellaan kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-9/07, Grupo Promer Mon Graphic vastaan SMHV – PepsiCo (Pyöreä mainostarvike), 18.3.2010 antaman tuomion (Kok., s. II-981; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla unionin yleinen tuomioistuin hyväksyi Grupo Promer Mon Graphic SA:n (jäljempänä Grupo Promer) nostaman kanteen, jolla vaadittiin kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) kolmannen valituslautakunnan 27.10.2006 tekemä päätös (asia R 1001/2005-3), joka liittyi Grupo Promerin ja PepsiCo:n väliseen mitättömyysmenettelyyn (jäljempänä riidanalainen päätös).

### **Asiaa koskevat oikeussäännöt**

- 2 Yhteisömallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 (EYVL 2002, L 3, s. 1) 4 artiklassa säädetään seuraavaa:

”1. Malli suojataan yhteisömallilla vain, jos se on uusi ja luonteeltaan yksilöllinen.

– –”

3 Asetuksen N:o 6/2002 5 artiklassa säädetään seuraavaa:

”1. Mallia pidetään uutena, jos samanlainen malli ei ole tullut tunnetuksi:

- a) kun kyseessä on rekisteröimätön yhteisömalli, ennen sitä päivää, jona malli, jolle suojaa vaaditaan, on ensimmäisen kerran tullut tunnetuksi, tai
- b) kun kyseessä on rekisteröity yhteisömalli, ennen rekisteröintihakemuksen tekemispäivää tai, jos vaaditaan etuoikeutta, ennen etuoikeuspäivää.

2. Malleja pidetään samanlaisina, jos niiden piirteet eroavat vain epäolennaisilta yksityiskohdiltaan.”

4 Asetuksen 6 artiklassa säädetään seuraavaa:

”1. Mallia pidetään luonteeltaan yksilöllisenä, jos asiantuntevan käyttäjän siitä saama yleisvaikutelma eroaa yleisvaikutelmasta, jonka hän on saanut muista malleista, jotka ovat tulleet tunnetuksi:

- a) kun kyseessä on rekisteröimätön yhteisömalli, ennen sitä päivää, jona malli, jolle suojaa vaaditaan, on ensimmäisen kerran tullut tunnetuksi, tai

b) kun kyseessä on rekisteröity yhteisömalli, ennen rekisteröintihakemuksen tekemispäivää tai, jos vaaditaan etuoikeutta, ennen etuoikeuspäivää.

2. Yksilöllistä luonnetta arvioitaessa on otettava huomioon mallin luoneella ollut vapaus sen kehittäessä.”

5 Asetuksen N:o 6/2002 10 artiklassa säädetään seuraavaa:

”1. Yhteisömallin antaman suojan piiriin kuuluvat kaikki mallit, joista asiantunteva käyttäjä ei saa erilaista yleisvaikutelmaa.

2. Suojan laajuutta arvioitaessa on otettava huomioon mallin luoneella ollut vapaus sen kehittäessä.”

6 Asetuksen 25 artiklassa säädetään seuraavaa:

”1. Yhteisömalli voidaan julistaa mitättömäksi ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

--

b) se ei täytä 4–9 artiklassa säädettyjä edellytyksiä,

--

d) yhteisömalli on ristiriidassa aikaisemman mallin kanssa, joka on tullut tunnetuksi rekisteröintihakemuksen tekemispäivän jälkeen tai, jos vaaditaan etuoikeutta, yhteisömallin etuoikeuspäivän jälkeen ja joka on suojattu edellä mainittua päivää aikaisemmasta päivästä lähtien yhteisömallin rekisteröinnin tai tällaisen mallin rekisteröintiä koskevan hakemuksen tai jäsenvaltion myöntämän mallioikeuden rekisteröinnin tai tällaista oikeutta koskevan hakemuksen perusteella,

--

3. Edellä 1 kohdan d, e ja f alakohdassa tarkoitettuihin perusteisiin voi vedota vain aikaisemman oikeuden hakija tai haltija.

--”

7 Asetuksen N:o 6/2002 52 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ”jollei 25 artiklan 2, 3, 4 ja 5 kohdasta muuta johdu, kuka tahansa luonnollinen tai oikeushenkilö sekä asiassa toimivaltainen viranomainen voi tehdä [SMHV:lle] rekisteröidyn yhteisömallin miltä tahansa julistamista koskevan hakemuksen”.

8 Asetuksen N:o 6/2002 61 artiklan 1–3 kohdassa säädetään seuraavaa:

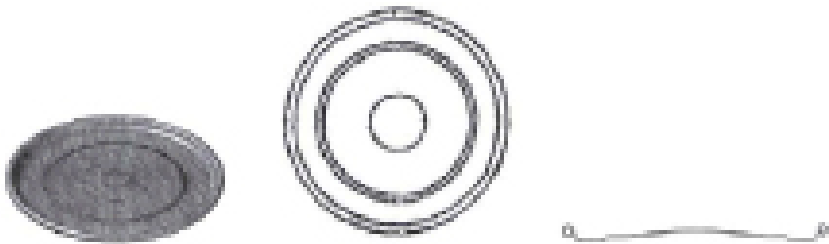
”1. Valituslautakuntien tekemät muutoksenhakua koskevat päätökset voidaan saattaa yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

2. Muutoksenhaun perusteena voi olla puuttuva toimivalta, olennaisen menettelymääräyksen rikkominen, perustamissopimuksen tai tämän asetuksen tai niiden soveltamista koskevan oikeussäännön rikkominen taikka harkintavallan väärinkäyttö.

3. Yhteisöjen tuomioistuimella on toimivalta joko kumota riitautettu päätös tai muuttaa sitä.”

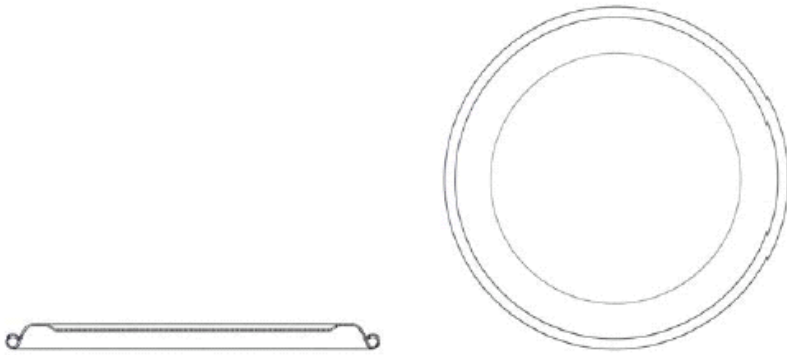
### Asian tausta ja riidanalainen päätös

- 9 PepsiCo teki 9.9.2003 SMHV:lle asetukseen N:o 6/2002 perustuvan yhteisömallin rekisteröintiä koskevan hakemuksen. Hakemuksen yhteydessä vaadittiin espanjalaisen mallin nro 157156, jota koskeva rekisteröintihakemus jätettiin 23.7.2003 ja julkaistiin 16.11.2003, etuoikeutta.
- 10 SMHV rekisteröi yhteisömallin numerolla 74463-0001 seuraavia tavaroita varten: ”Pelien muodossa olevat mainostarvikkeet”. Se esitetään seuraavassa:



- 11 Grupo Promer teki asetuksen N:o 6/2002 52 artiklan nojalla 4.2.2004 mallin nro 74463-0001 (jäljempänä riidanalainen malli) mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen.

- 12 Mitättömäksi julistamista koskeva hakemus perustui numerolla 53186-0001 rekisteröityyn yhteisömalliin (jäljempänä aikaisempi malli), jota koskeva hakemus jätettiin 17.7.2003 ja jonka osalta vaadittiin espanjalaisen mallin nro 157098, jota koskeva rekisteröintihakemus jätettiin 8.7.2003 ja julkaistiin 1.11.2003, etuoikeutta. Aikaisempi malli on rekisteröity seuraavaa tavaraa varten: ”Metallilevy pelejä varten”. Se esitetään seuraavassa:



- 13 Mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen tueksi esitetyt perustelut koskivat sitä, että riidanalainen malli ei ollut asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla uusi eikä luonteeltaan yksilöllinen ja että oli olemassa kyseisen asetuksen 25 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu aikaisempi oikeus.
- 14 SMHV:n mitättömyysoasto hyväksyi 20.6.2005 tekemässään päätöksessä riidanalaisen mallin mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla.



- 15 PepsiCo teki 18.8.2005 mitättömyysoaston päätöksestä SMHV:ssä valituksen asetuksen N:o 6/2002 55–60 artiklan nojalla.
- 16 SMHV:n kolmas valituslautakunta (jäljempänä valituslautakunta) kumosi riidanalaisella päätöksellä mitättömyysoaston päätöksen ja hylkäsi mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen. Valituslautakunta hylkäsi kantajan perustelun, joka koski PepsiCo:n vilpillisyyttä, ja totesi, että riidanalainen malli ei ollut ristiriidassa kantajan aikaisemman oikeuden kanssa ja että asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaiset edellytykset eivät siten täytyneet.
- 17 Tästä valituslautakunta katsoi, että kyseisiin malleihin liittyvät tavarat kuuluivat erikoisluokkaan, joka koskee mainostarvikkeita eli ”tazoja” (”tazos”) tai ”rappereita” (”rappers”), ja näin ollen näiden mainostarvikkeiden luoneen vapautta oli ”merkittävästi rajoitettu”. Valituslautakunta päätteli tästä, että kyseisten mallien profiilien erilaisuus oli riittävä sen toteamiseksi, että asiantunteva käyttäjä sai niistä erilaisen yleisvaikutelman.

### **Menettely unionin yleisessä tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio**

- 18 Grupo Promer nosti kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 9.1.2007 toimittamallaan kannekirjelmällä ja vaati riidanalaisen päätöksen kumoamista ja SMHV:n ja PepsiCo:n velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

- 19 Grupo Promer esitti kanteensa tueksi kolme kanneperustetta, jotka koskivat ensinnäkin PepsiCo:n vilpillisyyttä ja asetuksen N:o 6/2002 suppeaa tulkintaa, toiseksi sitä, ettei riidanalainen malli ollut uusi, ja kolmanneksi asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan d alakohdan rikkomista.
- 20 Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi valituksenalaisella tuomiollaan ensimmäisen kanneperusteen, hyväksyi kolmannen kanneperusteen ja totesi, että näin ollen toisen kanneperusteen tutkiminen ei enää ollut tarpeellista.
- 21 Kolmas kanneperuste jakautui neljään osaan.
- 22 Ensinnäkin Grupo Promer riitautti sen, että niiden tavaroiden luokka, jota kyseiset mallit koskivat, määriteltiin ”pogien”, ”rappereiden” ja ”tazojen” luokaksi, ja katsoi, että kyse oli keskenään erilaisista tavaroista. Grupo Promerin mukaan valituslautakunnan olisi pitänyt ottaa huomioon pelien muodossa olevien mainostarvikkeiden yleisluokka.
- 23 Unionin yleinen tuomioistuin totesi tästä valituksenalaisen tuomion 60 kohdassa, että valituslautakunta oli katsonut perustellusti, että kyseinen tavara kuului laajassa pelien muodossa olevien mainostarvikkeiden luokassa olevaan ”pogaina”, ”rappereina” tai ”tazoina” tunnettujen pelien osien erikoisluokkaan.
- 24 Toiseksi Grupo Promer katsoi, että riidanalainen malli kuului pelien muodossa olevien mainostavaroiden yleisluokkaan, ja riitautti riidanalaisessa päätöksessä tehdyn arvioinnin, jonka mukaan mallin luoneen vapaus oli ollut riidanalaisen mallin kehityksessä ”merkittävästi rajoitettu”.

- 25 Unionin tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 70 kohdassa, että valituslautakunta oli katsonut perustellusti, että mallin luoneen vapaus oli ollut riidanalaiselle mallille vaadittuna etuoikeuspäivänä ”merkittävästi rajoitettu” erityisesti siksi, että mallin luoneen oli pitänyt sisällyttää malliinsa kyseisten tavaroiden yleiset piirteet.
- 26 Kolmanneksi Grupo Promer katsoi, että asiantunteva käyttäjä oli noin 5–10-vuotias lapsi eikä markkinointipäällikkö, kuten riidanalaisen päätöksen 16 kohdassa oli todettu. Tällainen elintarviketeollisuusalalla toimiva päällikkö ei nimittäin ole lopullinen käyttäjä, ja hänellä on tavanomaista käyttäjää parempi asiantuntemus.
- 27 Tältä osin unionin yleinen tuomioistuin määritteli asiantuntevan käyttäjän käsitteen valituksenalaisen tuomion 62 kohdassa ja totesi saman tuomion 64 ja 65 kohdassa, että valituslautakunta oli perustellusti katsonut, että nyt käsiteltävässä asiassa merkitystä ei ollut sillä, oliko asiantunteva käyttäjä noin 5–10-vuotias lapsi tai sellaisen yrityksen markkinointipäällikkö, joka valmistaa tavaroita, joiden myyntiä edistetään jakamalla ”pogeja”, ”rappereita” tai ”tazoja”, vaan se, että nämä kaksi henkilöryhmää tunsivat ”rappers”-ilmiön.
- 28 Neljänneksi Grupo Promer väitti, että kyseisistä malleista sai saman yleisvaikutelman, koska – toisin kuin valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessään tekemässään arviossa – kyseisten mallien profiilien väliset erot eivät olleet ilmeisiä, sillä niiden huomaaminen edellytti erityistä tarkkaavaisuutta ja levyn huolellista tarkkailua.
- 29 Unionin yleinen tuomioistuin otti huomioon mallin luoneen henkilön vapauden riidanalaisen mallin kehittäelyssä ja totesi valituksenalaisen tuomion 72 kohdassa valituslautakunnan tavoin, että siltä osin kuin kyseisten mallien samankaltaisuudet

koskevat yleisiä piirteitä näillä samankaltaisuuksilla on vain vähäinen merkitys siinä yleisvaikutelmassa, jonka asiantunteva käyttäjä saa näistä malleista. Lisäksi se katsoi, että mitä enemmän mallin luoneen vapautta riidanalaisen mallin kehittämisessä rajoitetaan, sitä helpommin kyseisten mallien väliset vähäiset erot voivat riittää siihen, että asiantunteva käyttäjä saa erilaisen yleisvaikutelman.

- 30 Lisäksi unionin yleinen tuomioistuin tutki valituksenalaisen tuomion 77–82 kohdassa näiden kahden riidanalaisen mallin välistä viittä samankaltaisuutta. Molemmat mallit muodostuivat lähes litteästä levystä, ja niissä oli hyvin lähellä reunaa samankeskinen ympyrä sekä samankeskinen ympyrä suunnilleen säteen kolmasosan päässä levyn reunasta; levyn pyöristetty reuna oli kohollaan suhteessa levyn väliosaan, joka oli reunan ja kohollaan olevan keskiosan välissä, ja levyn kohollaan olevan keskiosan sekä väliosan, joka oli reunan ja kohollaan olevan keskiosan välissä, suhteet olivat samankaltaiset.
- 31 Unionin yleinen tuomioistuin totesi, että ensimmäinen samankaltaisuus oli kyseisten kaltaisiin tavaroihin liittyvien mallien yleinen piirre ja että toinen samankaltaisuus saattoi muodostaa mallin luoneelle turvallisuusvaatimuksiin liittyvän rajoituksen, ja katsoi, että nämä samankaltaisuudet eivät herätä asiantuntevan käyttäjän huomiota hänen muodostaessaan kyseisistä malleista yleiskuvan.
- 32 Sitä vastoin unionin yleinen tuomioistuin totesi kolmesta viimeisestä samankaltaisuudesta, että ne koskivat tekijöitä, joissa mallin luoneella oli ollut vapaus riidanalaisen mallin kehittämisessä, ja että näin ollen asiantunteva käyttäjä kiinnittää näihin samankaltaisuuksiin huomiota varsinkin, kun levyjen yläpuolet olivat nyt käsiteltävässä asiassa käyttäjän kannalta kaikkein näkyvimpiä.

- 33 Kyseisten mallien välisistä eroista unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 83 kohdassa, että riidanalaisessa mallissa oli ylhäältä päin katsottuna kaksi samankeskistä ympyrää enemmän kuin aikaisemmassa mallissa ja että sivusta katsottuna nämä kaksi mallia erosivat toisistaan siten, että riidanalainen malli oli kuperampi, vaikka kuperuus tosin oli erittäin vähäistä.
- 34 Unionin yleinen tuomioistuin katsoi kuitenkin, että valituslautakunnan esittämät erot eivät riittäneet siihen, että asiantunteva käyttäjä saisi riidanalaisesta mallista erilaisen yleisvaikutelman kuin aikaisemmasta mallista. Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin kumosi riidanalaisen päätöksen.

### **Asianosaisten ja muiden osapuolten vaatimukset unionin tuomioistuimessa**

- 35 PepsiCo vaatii, että unionin tuomioistuin
- kumoaa valituksenalaisen tuomion
  - ratkaisee asian lopullisesti ja hylkää ensimmäisessä oikeusasteessa esitetyt vaatimukset tai toissijaisesti palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen ja
  - velvoittaa Grupo Promerin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 36 SMHV vaatii, että unionin tuomioistuin hyväksyy valituksen ja velvoittaa Grupo Promerin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

## 37 Grupo Promer vaatii, että unionin tuomioistuin

- jättää valituksen tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat ja koska valitus on perusteeton
  
- velvoittaa PepsiCo:n korvaamaan valituksesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut
  
- velvoittaa PepsiCo:n ja SMHV:n korvaamaan unionin yleisessä tuomioistuimessa käydystä menettelystä Grupo Promerille aiheutuneet oikeudenkäyntikulut ja
  
- velvoittaa PepsiCo:n korvaamaan SMHV:ssä käydystä menettelystä aiheutuneet kulut.

**Valitus**

- 38 PepsiCo vetoaa valituksensa tueksi yhteen ainoaan valitusperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan d alakohdan rikkomista. Valitusperuste jakautuu viiteen osaan, joista neljä ensimmäistä koskee erilaisia virheitä, jotka unionin yleisen tuomioistuimen väitetään tehneen ja jotka liittyvät mallin luoneen henkilön vapauden rajoihin, asiantuntevan käyttäjän käsitteeseen ja asiantuntevan käyttäjän tarkkaavaisuuden asteeseen, unionin yleisen tuomioistuimen harjoittaman valvonnan laajuuteen ja mahdollisuuteen verrata tavaroita eikä kyseisiä malleja, ja viimeinen valitusperuste koskee väitettyä tosiseikkojen huomioon ottamista vääristyneellä tavalla.

*Ainoan valitusperusteen ensimmäinen osa, joka koskee mallin luoneen vapauden rajoja*

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

- 39 PepsiCo väittää, että unionin yleisen tuomioistuimen esittämät kolme samankaltaisuutta (pyöreä keskiosa, kohollaan oleva reuna, suhteet) johtuvat kyseisten tavaroiden käyttötarkoituksesta ja ovat niiden yleisiä piirteitä, mikä rajoittaa mallin luoneen vapautta. Unionin yleinen tuomioistuin ei kuitenkaan ole ottanut huomioon näitä rajoja vertaillessaan kyseisiä malleja. Se, että kyseiset mallit katsotaan samankaltaisiksi juuri näiden yleisten piirteiden perusteella, ei merkitse mitään muuta kuin sitä, että Grupo Promerille myönnettäisiin yksinoikeus näiden yleisten piirteiden käyttämiseen, mikä on asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan d alakohdan tavoitteen vastaista.
- 40 SMHV väittää, että vaikka mikään käyttötarkoitus tai lakisääteiset vaatimukset eivät edellytä litteän levyn tai kuperan keskialueen kaltaisia piirteitä, markkinoiden vaatimukset kuitenkin edellyttävät niitä ja nämä piirteet rajoittavat täten mallin luoneen vapautta.
- 41 Asiakirja-aineistosta käy SMHV:n mukaan ilmi, että suurimmassa osassa – ellei jopa kaikissa – riidanalaisen mallin etuoikeuspäivänä olemassa olevissa pogeissa oli koholla oleva pyöreä keskiosa. Tämä johtuu siitä, että jos pogien koholla oleva keskiosa olisi muunlainen kuin pyöreä, niitä ei voitaisi pinota selvästi suurimpaan osaan pogeista, joiden koholla oleva keskiosa on pyöreä.

- 42 Grupo Promer katsoo, että tätä ainoan valitusperusteen osaa ei voida ottaa tutkittavaksi, koska sillä on tarkoitus kyseenalaistaa valituksenalaisen tuomion tosiseikkoja koskevat arvioinnit.

#### Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

- 43 On todettava, että PepsiCo moittii ainoan valitusperusteensa ensimmäisessä osassa unionin yleistä tuomioistuinta siitä, että se on katsonut, että pyöreä keskiosa, kohollaan oleva reuna ja kyseisten mallien väliset samankaltaiset suhteet eivät ole johtuneet ne luoneen henkilön vapauden rajoittamisesta, vaikka tosiasiallisesti nämä samankaltaisuustekijät ovat välttämättömiä kyseisten tavaroiden käyttötarkoituksen kannalta. PepsiCo:n mukaan unionin yleinen tuomioistuin on tämän vuoksi arvioinut virheellisesti kustakin kyseisestä mallista saatavaa yleisvaikutelmaa.
- 44 PepsiCo yrittää näin ollen kyseenalaistaa unionin yleisen tuomioistuimen tosiseikkoja koskevat arvioinnit, mutta ei osoita, että tosiseikat olisi otettu huomioon vääristyneellä tavalla, eikä kiistä niiden seikkojen merkitystä, joiden avulla määritellään mallin luoneen henkilön vapauden aste mallin kehittämisessä, sellaisena kuin unionin yleinen tuomioistuin on yksilöinyt nämä seikat valituksenalaisen tuomion 67 kohdassa – tällaisia seikkoja ovat rajoitukset, jotka liittyvät tavaran tai tavaran osan teknisestä käyttötarkoituksesta johtuvaan piirteeseen, tai tavaroihin sovellettavat lakisääteiset vaatimukset –, eikä myöskään kiistä johtopäätöksiä, jotka unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt näistä seikoista kyseisen tuomion 72 kohdassa.
- 45 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan on kuitenkin niin, että ainoastaan unionin yleinen tuomioistuin on toimivaltainen toisaalta määrittämään ratkaisun perustaksi asetettavat tosiseikat, lukuun ottamatta sellaisia tapauksia, joissa määritetyt tosiseikaston paikkansapitämättömyys käy ilmi unionin yleiselle tuomioistuimelle toimitetusta aineistosta, ja toisaalta arvioimaan tätä tosiseikastoa. Lukuun ottamatta sitä tapausta, että tuomioistuimelle esitetty selvitys on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, tosiseikaston arviointi ei näin ollen ole sellainen oikeuskysymys, että se sinänsä



kuuluisi unionin tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin valitusasian yhteydessä (asia C-470/00 P, parlamentti v. Ripa di Meana ym., tuomio 29.4.2004, Kok., s. I-4167, 40 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

46 Näin ollen ainoan valitusperusteen ensimmäinen osa on jätettävä tutkimatta.

*Ainoan valitusperusteen toinen osa, joka koskee asiantuntevan käyttäjän käsitettä ja asiantuntevan käyttäjän tarkkaavaisuuden astetta*

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

47 PepsiCo katsoo, että unionin yleinen tuomioistuin on soveltanut epätarkoituksenmukaisia arviointiperusteita, kun se on todennut, että asiantunteva käyttäjä ei saa kyseisistä malleista erilaista yleisvaikutelmaa. Asiantunteva käyttäjä ei vastaa tavaramerkkioikeudessa määriteltä tavanomaisesti valistunutta ja kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellista keskivertokuluttajaa eikä pelkästään kyseisten tavaroiden lopullista käyttäjää.

48 Toisaalta PepsiCo:n mukaan on oletettava, että asiantunteva käyttäjä voi verrata vie-rekkäin olevia malleja toisiinsa, ja toisin kuin tavaramerkkioikeudessa, asiantuntevan käyttäjän ei tarvitse turvautua ”epätäydelliseen muistikuvaan”.

49 Jos unionin yleinen tuomioistuin olisi soveltanut merkityksellisiä arviointiperusteita, se olisi PepsiCo:n mukaan tehnyt johtopäätöksen, jonka mukaan asiantunteva

käyttäjää erottaa helposti kyseiset mallit toisistaan kahden niiden välisen selvimmän eron vuoksi eli ensinnäkin riidanalaisen mallin yläpinnalla selvästi näkyvien kahden ylimääräisen samankeskisen ympyrän ja toiseksi riidanalaisen mallin kaarevan muodon – toisin kuin aikaisemman mallin täydellisen litteyden (reunoja lukuun ottamatta) – vuoksi.

- 50 Lisäksi PepsiCo katsoo, ettei asiantunteva käyttäjä ota huomioon ainoastaan mallin ”kaikkein näkyvimpiä puolia” keskittyen ”helposti havaittaviin” tekijöihin (valitusenalaisen tuomion 83 kohta) vaan hänellä on mahdollisuus tutkia koko mallia yksityiskohtaisemmin ja verrata sitä aikaisempiin malleihin ja ottaa huomioon mallin luoneen vapaus.
- 51 SMHV väittää lisäksi, että vertailun ei pitäisi perustua asiantuntevan käyttäjän epätäydelliseen muistikuvaan vaan mallien suoraan vertailuun.
- 52 Grupo Promer katsoo, että ainoan valitusperusteen tämä osa koskee myös tosiasiakysymystä. Se väittää lisäksi, ettei unionin yleinen tuomioistuin ole soveltanut tavaramerkkioikeutta koskevaa arviointiperustetta, kuten kahden vastakkain olevan merkin välistä sekaannusvaaraa.

#### Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

- 53 Aluksi on todettava, että asetuksessa N:o 6/2002 ei määritellä asiantuntevan käyttäjän käsitettä. Kuten julkisasiamies on perustellusti todennut ratkaisuehdotuksensa 43 ja 44 kohdassa, mainittu käsite on kuitenkin ymmärrettävä välimuodoksi

keskivertokuluttajan, jota sovelletaan tavaramerkkialalla ja jolta ei edellytetä mitään erityistä tietämystä ja joka ei pääsääntöisesti tee suoraa vertailua vastakkain olevien tavaramerkkien välillä, ja toimialan tuntijan eli syvällisen teknisen tietämyksen omaavan asiantuntijan käsitteiden välillä. Näin ollen asiantuntevan käyttäjän käsite voidaan ymmärtää sellaisen käyttäjän määritelmäksi, joka ei ole keskimääräisen tarkkaavainen vaan erityisen tarkkaavainen joko henkilökohtaisen kokemuksensa tai kyseisen alan laajan tuntemuksensa vuoksi.

- 54 Unionin yleinen tuomioistuin onkin hyväksynyt valituksenalaisen tuomion 62 kohdassa juuri tällaisen käsitteiden välimuodon. Tämä käy ilmi myös unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 64 kohdassa tekemästä päätelmästä, jonka mukaan nyt käsiteltävässä asiassa merkityksellinen asiantunteva käyttäjä voi olla noin 5–10-vuotias lapsi tai sellaisen yrityksen markkinointipäällikkö, joka valmistaa tavaroita, joiden myyntiä edistetään jakamalla ”pogeja”, ”rappereita” tai ”tazoja”.
- 55 Kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 51 ja 52 kohdassa, toiseksi on totta, että edellä kuvatusta luonteesta seuraa, että asiantunteva käyttäjä vertailee, mikäli se on mahdollista, suoraan kyseisiä malleja. Ei kuitenkaan voida sulkea pois sitä, että tällainen vertailu on mahdotonta tai epätavallista kyseisellä alalla etenkin erityisten olosuhteiden tai kyseisten mallien kuvaamien tuotteiden piirteiden vuoksi.
- 56 Näin ollen unionin yleistä tuomioistuinta ei voida menestyksekkäästi moittia siitä, että se olisi tehnyt oikeudellisen virheen, kun se on arvioinut kyseisistä malleista saatavaa yleisvaikutelmaa käyttämättä lähtökohtana sitä, että asiantunteva käyttäjä joka tapauksessa vertailisi näitä malleja suoraan.

- 57 Näin on sitäkin suuremmalla syyllä, että asetuksessa N:o 6/2002 ei ole tästä täsmällistä mainintaa, joten ei voida katsoa, että unionin lainsäätäjän tarkoituksena olisi ollut rajoittaa mahdollisten mallien arviointi suoraan vertailuun.
- 58 Tästä seuraa, että vaikka unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 77 kohdassa käyttämä ilmaisu, jonka mukaan ”asiantunteva käyttäjä ei muista tätä samankaltaisuutta muodostaessaan kyseessä olevista malleista yleiskuvan”, tarkoittaisi asiayhteydestä irrotettuna, että unionin yleinen tuomioistuin on nojautunut perusteluissaan välillisen vertailun menetelmään, joka perustuu epätäydelliseen muistikuvaan, tämä ei tarkoita sitä, että unionin yleinen tuomioistuin olisi tehnyt oikeudellisen virheen.
- 59 Kolmanneksi on huomautettava asiantuntevan käyttäjän tarkkaavaisuuden asteesta, että vaikka asiantunteva käyttäjä ei ole tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja, joka tavallisesti mieltää mallin kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia (ks. analogisesti asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok., s. I-3819, 25 ja 26 kohta), hän ei myöskään ole asiantuntija tai toimialan tuntija, joka kykenee tarkastelemaan yksityiskohtaisesti kyseisten mallien pienimpiä mahdollisia eroja. Määrite ”asiantunteva” viittaa näin ollen siihen, että vaikka käyttäjä ei ole suunnittelija tai tekninen asiantuntija, hän tuntee kyseisellä alalla olemassa olevia erilaisia malleja ja jossain määrin näiden mallien yleensä sisältämiä osatekijöitä ja hänen tarkkaavaisuutensa taso on suhteellisen korkea hänen käyttäessä kyseisiä tuotteita, koska hän on kiinnostunut niistä.
- 60 Täten valituksenalaisen tuomion 83 kohdassa käytetty termi ”havaita helposti” on ymmärrettävä laajemmassa asiayhteydessä ja katsottava vain yksittäiseksi tarkennukseksi, joka koskee riidanalaisen mallin suurempaa kuperuusastetta. On näet niin, että koska unionin yleinen tuomioistuin on käyttänyt oikeaa lähestymistapaa asiantuntevan käyttäjän määritelmän osalta, ei voida päätellä, että kyseisessä 83 kohdassa käytetyt termit yksinään merkitsisivät sitä, että unionin yleinen tuomioistuin olisi arvioinut virheellisesti asiantuntevan käyttäjän tarkkaavaisuusastetta.

- 61 Edellä esitetyn perusteella ainoan valitusperusteen toinen osa on hylättävä perusteettomana.

*Ainoan valitusperusteen kolmas osa, joka koskee tuomioistuinten harjoittaman valvonnan laajuutta*

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

- 62 PepsiCo viittaa tuoreeseen kasvilajikkeita koskevaan, unionin tuomioistuimen asiassa C-38/09 P, Schröder vastaan YKLV, 15.4.2010 antamaan tuomioon (Kok., s. I-3209, 77 kohta) ja väittää, että arvioidessaan seikkaperäisesti kyseisten mallien eroja ja samankaltaisuuksia unionin yleinen tuomioistuin on ylittänyt sille asetuksen N:o 6/2002 61 artiklan 2 kohdan nojalla kuuluvan tehtävän. Näin ollen PepsiCo katsoo, että sen selvittäminen, onko yleisvaikutelma samankaltainen vai ei, on jätettävä valituslautakunnan tehtäväksi.
- 63 Myös SMHV katsoo, että unionin yleinen tuomioistuin on ylittänyt yhteisömallista annetun asetuksen N:o 6/2002 61 artiklassa sallitut rajat, kun se ei ole rajoittanut tarkasteluaan ilmeisiin harkintavirheisiin.
- 64 Grupo Promer katsoo, että PepsiCo:n väite on perusteeton. Unionin tuomioistuimen toteamukset edellä mainitussa asiassa Schröder vastaan YKLV annetussa tuomiossa perustuvat Grupo Promerin mukaan siihen, että kyse oli teknisestä ja monitahoisesta arvioinnista, kun taas nyt käsiteltävä asia koskee vain mallien tarkastelua sen määrittämiseksi, puuttuuko valituksenalaiselta mallilta yksilöllinen luonne.

## Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

- 65 Nyt käsiteltävässä asiassa ei ole kiistetty sitä, että unionin yleinen tuomioistuin on suorittanut kyseisten mallien perusteellisen arvioinnin kumotakseen valituslautakunnan päätöksen.
- 66 Tässä yhteydessä on huomautettava, että unionin yleinen tuomioistuin on toimivaltainen harjoittamaan täyttä laillisuusvalvontaansa SMHV:n sen arvioinnin osalta, joka koskee tietoja, jotka hakija on esittänyt (ks. asia C-263/09 P, Edwin v. SMHV, tuomio 5.7.2011, Kok., s. I-5953, 52 kohta).
- 67 Edellä mainitun asiassa Schröder vastaan YKLV annetun tuomion kanssa analogisesti unionin yleinen tuomioistuin voi kylläkin myöntää SMHV:lle – etenkin jos tämän on tehtävä erittäin teknisiä arviointeja – tiettyä harkintavaltaa ja rajoittaa valituslautakunnan teollismalleja koskevien päätösten osalta itse harjoittamansa valvonnan ilmeisten arviointivirheiden tutkimiseen.
- 68 On kuitenkin todettava, että unionin yleinen tuomioistuin ei ole tämän asian erityisissä olosuhteissa mennyt riidanalaisen päätöksen valvonnassa pidemmälle kuin mikä vastaa sille asetuksen N:o 6/2002 61 artiklan nojalla kuuluvaa päätöksen muuttamisvaltaa.
- 69 Näin ollen ainoan valitusperusteen kolmas osa on hylättävä perusteettomana.

*Ainoan valitusperusteen neljäs osa, joka koskee tavaroiden tutkimista kyseisten mallien tutkimisen sijaan*

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

- 70 PepsiCo katsoo, että on virheellistä arvioida kyseisiä malleja todellisten tavaroiden sellaisten näytteiden perusteella, jotka osapuolet ovat esittäneet havainnollistaakseen lausumiaan. Erityisesti SMHV:n ei missään tapauksessa tarvitse tällaisissa mitättömäksi julistamista koskevissa menettelyissä ennakoida mahdollisia samanaikaisia tai tulevia mallin loukkaukseen perustuvia vaatimuksia, jotka perustuvat samaan aikaisempaan ja samaan myöhempään malliin sellaisina kuin niitä käytetään markkinoilla.
- 71 Grupo Promer huomauttaa, että myös mitättömyysoasasto ja valituslautakunta ovat tutkineet tavaränäytteet. Näin ollen arviointi, jonka unionin yleinen tuomioistuin on kohdistanut asiakirja-aineistoon jo sisällytettyihin seikkoihin, on tosiasiakysymys, jota ei voida käyttää valitusperusteena unionin tuomioistuimessa.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

- 72 On todettava, että unionin yleinen tuomioistuin on katsonut valituksenalaisen tuomion 83 kohdassa, että sen arvioinnin kyseisten mallien kuperuudesta ”vahvistavat tosiasiallisesti markkinoitavat tavarat, sellaisina kuin ne sisältyvät SMHV:n [unionin yleiseen] tuomioistuimeen toimittamaan asiakirja-aineistoon”.

- 73 Koska kuitenkin on niin, että mallien alalla vertailua tekevä henkilö on asiantunteva käyttäjä, joka – kuten tämän tuomion 53 ja 59 kohdassa on todettu – eroaa tavanomaisesta keskivertokuluttajasta, ei kyseisistä malleista saatavaa yleisvaikutelmaa arvioitaessa ole virheellistä ottaa huomioon näitä malleja vastaavia tosiasiallisesti markkinoitavia tavaroita.
- 74 Joka tapauksessa se, että valituksenalaisen tuomion 83 kohdassa on käytetty verbiä ”vahvistaa”, tarkoittaa, että unionin yleinen tuomioistuin on tosiasiallisesti perustanut arviointinsa kyseisiin malleihin sellaisina kuin on kuvattu ja esitetty niitä koskevissa rekisteröintihakemuksissa, joten tosiasiallisten tavaroiden vertailua on käytetty ainoastaan havainnollistavana esimerkkinä vahvistamaan jo tehtyjä johtopäätöksiä eikä sen voida katsoa edustavan valituksenalaisen tuomion perustelujen pohjaa.
- 75 Ainoan valitusperusteen neljäs osa on näin ollen hylättävä perusteettomana.

*Ainoan valitusperusteen viides osa, joka koskee väitettyä tosiseikkojen huomioon ottamista vääristyneellä tavalla*

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

- 76 PepsiCo, jota SMHV tukee, väittää, että unionin yleinen tuomioistuin on ottanut tosiseikat huomioon vääristyneellä tavalla, kun se on katsonut muun muassa, että on epärealistista ja vastoin yleistä kokemusta olettaa, että asiantuntevan käyttäjän tavarasta saama vaikutelma rajoittuisi pelkkään ”näkyyn ylhäältä päin”. Vaikka lisäksi



kyseisiä malleja tarkastellaan ylhäältä päin ja niiden ollessa lappeellaan, niiden väliset erot ovat heti havaittavissa.

- 77 Grupo Promer katsoo, että väitetty tosiseikkojen huomioon ottaminen vääristyneellä tavalla mainitsematta näytön virheellistä arviointia ei riitä perusteeksi valitukselle unionin tuomioistuimessa. Lukuun ottamatta sitä tapausta, että tuomioistuimelle esitetty selvitys on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, tosiseikaston arviointi ei ole sellainen oikeuskysymys, että se sinänsä kuuluisi unionin tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin valitusasian yhteydessä.

#### Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

- 78 Unionin tuomioistuin on jo aiemmin katsonut, että kun otetaan huomioon vääristyneellä tavalla huomioon ottamista koskevan väitteen poikkeuksellinen luonne, SEUT 256 artiklassa, Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäisessä kohdassa ja unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 112 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdassa edellytetään erityisesti, että valittaja ilmoittaa täsmällisesti ne seikat, jotka se katsoo unionin yleisen tuomioistuimen ottaneen huomioon vääristyneellä tavalla, ja näyttää toteen ne arviointivirheet, joiden takia unionin yleinen tuomioistuin on valittajan mukaan päätynt näiden seikkojen ottamiseen huomioon vääristyneellä tavalla (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P ja C-219/00 P, Aalborg Portland ym. v. komissio, tuomio 7.1.2004, Kok., s. I-123, 50 kohta).
- 79 Tällaisen vääristyneellä tavalla huomioon ottamisen on ilmevä toimitetusta aineistosta selvästi ilman, että tosiseikastoa ja selvitystä on tarpeen ryhtyä arvioimaan uudelleen (asia C-16/06 P, Éditions Albert René v. SMHV, tuomio 18.12.2008, Kok., s. I-10053, 69 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

- 80 Nyt käsiteltävässä asiassa PepsiCo moittii unionin yleistä tuomioistuinta siitä, että se on ottanut tosiseikat huomioon vääristyneellä tavalla, kun se on verrannut kyseisiä malleja ainoastaan niistä ”ylhäältä päin” saatavan vaikutelman osalta eikä näin ollen ole ottanut huomioon eroja, jotka olisivat selviä, jos mallit nähtäisiin sivulta päin. PepsiCo ei näin tehdessään erittele selvästi seikkoja, jotka se väittää unionin yleisen tuomioistuimen ottaneen huomioon vääristyneellä tavalla, eikä näytä toteen arviointivirheitä, joiden takia unionin yleinen tuomioistuin on sen mukaan päättänyt näiden seikkojen ottamiseen huomioon vääristyneellä tavalla.
- 81 Tässä tilanteessa on todettava, että valittajan tältä osin esittämät perusteet eivät riitä täyttämään edellä mainitussa oikeuskäytännössä asetettuja edellytyksiä. Näin ollen ainoan valitusperusteen viides osa on hylättävä perusteettomana.
- 82 Koska valittaja on hävinnyt ainoan valitusperusteensa kaikkien osien osalta, valitus on hylättävä kokonaisuudessaan.

## **Oikeudenkäyntikulut**

- 83 Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan, jota sovelletaan saman työjärjestyksen 118 artiklan perusteella valitusmenettelyyn, mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska Grupo Promer on vaatinut PepsiCo:n velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja koska PepsiCo on hävinnyt asian, se on veloitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (neljäs jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

**1) Valitus hylätään.**

**2) PepsiCo Inc. veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Allekirjoitukset