



Oikeustapauskokoelma

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
MELCHIOR WATHELET
5 päivänä syyskuuta 2013¹

Asia C-479/12

H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG
vastaan
Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH
(Ennakkoratkaisupyyntö – Bundesgerichtshof (Saksa))

Tekijän- ja teollisoikeudet — Malli — Tunnetuksi tulemisen käsite — Alalla toimivien tahojen käsite — Rekisteröimättömän yhteisömallin jäljentämistä koskeva todistustaakka — Menettelysäännöt — Sovellettava lainsäädäntö

1. Bundesgerichtshof (Saksa) kysyy unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisupyyntössään yhteisömallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002² (jäljempänä yhteisömalliasetus) 7 artiklan 1 kohdan, 11 artiklan 2 kohdan ja 89 artiklan 1 kohdan a ja d alakohdan tulkinnasta.
2. Unionin tuomioistuinta pyydetään nyt ensimmäistä kertaa ottamaan kantaa yhteisömalliasetuksen 7 artiklan 1 kohdassa ja 11 artiklan 2 kohdassa käytettyyn yhteisössä alalla toimivien tahojen käsitteeseen sekä sen 7 artiklan 1 kohdassa käytettyyn ilmaisuun ”eivät – – ole voineet tulla yhteisössä alalla toimivien tahojen tietoon tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä” (ensimmäinen ja toinen kysymys). Unionin tuomioistuimelta tiedustellaan samoin erilaisista menettelyllisistä kysymyksistä (todistustaakka, vanhentuminen ja oikeuden menettäminen) sekä sovellettavasta lainsäädännöstä (kolmas–kuudes kysymys).

I Asiaa koskevat oikeussäännöt

3. Yhteisömalliasetuksen johdanto-osan 21 ja 22 perustelukappale kuuluvat seuraavasti:

”(21) Rekisteröidyn yhteisömallin antaman yksinoikeuden tarkoituksena on antaa mallille parempi oikeussuoja. Rekisteröimättömän yhteisömallin olisi se sijaan annettava vain oikeus estää jäljentäminen. Suoja ei siten voi ulottua tuotteisiin, joihin sovelletaan mallia, jonka toinen muotoilija on itsenäisesti muotoillut. Tämä oikeus olisi laajennettava koskemaan myös sellaisten tuotteiden kauppaa, joihin on sovellettu suojaa loukkaavia malleja.

(22) Näiden oikeuksien käytön turvaavista toimenpiteistä olisi säädettävä kansallisessa lainsäädännössä. Sen vuoksi on tarpeen säätää tietyistä kaikissa jäsenvaltioissa sovellettavista yhtenäisistä peruseuraamuksista. Näiden avulla olisi oltava mahdollista lopettaa mallisuojan loukkaukset riippumatta lainsäädännöstä, johon vedotaan.”

1 — Alkuperäinen kieli: ranska.

2 — EYVL 2002, L 3, s. 1.

4. Yhteisömalliasetuksen 1 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan a alakohdan mukaisesti mallia, joka täyttää kyseisessä asetuksessa säädetyt ehdot, suojataan ”rekisteröimättömänä yhteisömallina”, jos se on tehty tunnetuksi tässä asetuksessa säädetyllä tavalla.

5. Yhteisömalliasetuksen 4 artiklan otsikko on ”Suojan edellytykset”, ja sen 1 kohdassa säädetään, että malli suojataan yhteisömallilla vain, jos se on uusi ja luonteeltaan yksilöllinen.

6. Yhteisömalliasetuksen 5 artiklassa, jonka otsikko on ”Uutuus”, 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,

– –”.

7. Yhteisömalliasetuksen 6 artiklan otsikko on ”Yksilöllinen luonne”, ja sen 1 kohdan a alakohdassa säädetään seuraavaa:

”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”.

8. Yhteisömalliasetuksen 7 artiklan otsikko on ”Tunnetuksi tuleminen”, ja sen 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Sovellettaessa 5 ja 6 artiklaa mallin katsotaan tulleen tunnetuksi, jos se on julkaistu rekisteröinnin jälkeen tai muutoin, asetettu näytteille, jos sitä on käytetty liiketoiminnassa tai se on muulla tavoin julkistettu tapauksen mukaan joko ennen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa – – [tarkoitettua ajankohtaa], paitsi silloin, kun nämä toimet eivät kohtuudella ole voineet tulla yhteisössä alalla toimivien tahojen tietoon tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä. Mallin ei kuitenkaan katsota tulleen tunnetuksi pelkästään sillä perusteella, että se on saatettu kolmannen henkilön tietoon nimenomaisin tai hiljaisin salassapitoa koskevin ehdoin.”

9. Yhteisömalliasetuksen 11 artiklan otsikko on ”Rekisteröimättömän yhteisömallin antaman suojan voimassaoloaika”, ja sen 1 ja 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

”1. Edellä 1 jaksossa esitetyt vaatimukset täyttävä malli suojataan rekisteröimättömänä yhteisömallina kolmen vuoden ajan siitä päivästä lukien, jona malli on ensimmäistä kertaa tullut tunnetuksi yhteisössä.

2. Edellä 1 kohtaa sovellettaessa mallin katsotaan tulleen tunnetuksi yhteisössä, jos se on julkaistu, asetettu näytteille, sitä on käytetty liiketoiminnassa tai se on muuten julkistettu siten, että se on voinut kohtuudella tulla yhteisössä kyseisellä alalla toimivien tahojen tietoon tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä. Mallin ei kuitenkaan katsota tulleen tunnetuksi pelkästään sillä perusteella, että se on saatettu kolmannen henkilön tietoon nimenomaisin tai hiljaisin salassapitoa koskevin ehdoin.”

10. Yhteisömalliasetuksen 19 artiklan otsikkona on ”Yhteisömallin antamat oikeudet”, ja sen 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Rekisteröimätön yhteisömalli antaa haltijalleen oikeuden kieltää 1 kohdassa tarkoitettut toimet kuitenkin vain, jos kiistanalainen käyttö johtuu suojatun mallin jäljentämisestä.

Kiistanalaista käyttöä ei pidetä suojatun mallin jäljentämisestä johtuvana, jos se on seurausta itsenäisestä luovasta työstä, jonka tekijän voidaan kohtuudella olettaa olleen tietämätön mallin haltijan tunnetuksi tekemästä mallista.”

11. Asetuksen 85 artiklan otsikko on ”Pätevyysolettama – tosiseikkoja koskevat väitteet”, ja sen 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Käsitellessään rekisteröimättömän yhteisömallin loukkausta tai sen uhkaa koskevaa kannetta yhteisömalleja käsittelevät tuomioistuimet pitävät yhteisön mallia pätevänä, jos yhteisömallin haltija näyttää toteen, että 11 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät, ja jos hän osoittaa, miten hänen yhteisömallinsa on luonteeltaan yksilöllinen. Vastaaja voi kuitenkin kiistää mallin pätevyyden mitättömyyttä koskevalla väitteellä tai vastakanteella.”

12. Asetuksen 88 artiklassa, jonka otsikko on ”Sovellettava oikeus”, säädetään seuraavaa:

”1. Yhteisömalleja käsittelevät tuomioistuimet soveltavat tämän asetuksen säännöksiä.

2. Kysymyksissä, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, yhteisömalleja käsittelevät tuomioistuimet soveltavat valtionsa kansallista oikeutta, mukaan lukien sen kansainvälinen yksityisoikeus.

3. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, yhteisömalleja käsittelevä tuomioistuin soveltaa samankaltaisiin mallin rekisteröintiin liittyviin kanteisiin sovellettavia sen jäsenvaltion menettelysääntöjä, jonka alueella tuomioistuin sijaitsee.”

13. Asetuksen 89 artiklassa, jonka otsikko on ”Loukkauskanteisiin liittyvät seuraamukset”, säädetään seuraavaa:

”1. Jos yhteisömalleja käsittelevä tuomioistuin havaitsee loukkauskannetta tai loukkauksen uhkaa koskevaa kannetta käsitellessään, että vastaaja on loukannut tai uhannut loukata yhteisömallia, se antaa, jollei ole erityistä syytä pidättyä, määräyksen seuraavista toimenpiteistä:

a) vastaajaan kohdistuva kielto jatkaa toimia, jotka loukkaavat tai uhkaavat loukata yhteisömallia;

--

d) muut vallitsevissa olosuhteissa soveltuvat [seuraamukset], joista säädetään sen jäsenvaltion lainsäädännössä, mukaan luettuna sen kansainvälinen yksityisoikeus, jonka alueella loukkaaminen tai loukkaamisen uhka on tapahtunut.

--”

II Pääasian tosiseikat

14. Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH (jäljempänä MBM Joseph Duna) pitää Saksassa kaupan katoksella varustettua puutarhapaviljonkia, jonka mallin on luonut yrityksen johtaja syksyllä 2004. Vuonna 2006 H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG (jäljempänä Gautzsch Großhandel) alkoi puolestaan myydä Athen-nimistä puutarhapaviljonkia, jonka on valmistanut kiinalainen Zhengte-niminen yritys.

15. MBM Joseph Duna katsoi, että Athen-paviljonki oli jäljennös sen omasta mallista, ja vaati omalle mallilleen suojaa rekisteröimättömänä yhteisömallina, joten se pani vireille Landgericht Düsseldorfissa loukkauskanteen ja vaati, että Gautzsch Großhandel lopettaa Athen-paviljongin myynnin, luovuttaa hallussaan tai omistuksessaan olevat loukkaavat tuotteet hävitettäväksi ja antaa tietoja toiminnastaan ja että Gautzsch Großhandel todetaan vahingonkorvausvelvolliseksi.

16. MBM Joseph Duna esitti kanteensa tueksi, että sen malli oli ollut huhti- ja toukokuussa 2005 sen uutuuksia esittelevässä kuvastossa nimeltä ”MBM – Neuheitenblättern”, joka oli toimitettu alan suurimmille huonekalu- ja puutarhakalustekauppiaille sekä huonekalujen sisäänostajien saksalaisille yhdistyksille.

17. Gautzsch Großhandel kiisti kanteen ja väitti, että kiinalainen valmistaja Zhengte oli luonut Athen-paviljonginsa vuoden 2005 alussa itsenäisesti olematta tietoinen MBM Joseph Dunan mallista ja esitellyt sen eurooppalaisille asiakkaille maaliskuussa 2005 Zhengten näyttelytilassa Kiinassa. Vastaaja väitti, että kyseisen paviljongin malli oli lähetetty kesäkuussa 2005 Belgiaan sijoittautuneelle yhtiölle, että malli oli tullut MBM Joseph Dunan tietoon syyskuussa 2005 ja että tämä oli tiennyt, että mallia oli pidetty kaupan elokuusta 2006 lähtien, joten kantajan vaatimusten vanhentumisaika ja preklusiivinen määräaika olivat jo menneet.

18. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, ettei ensimmäisestä ja toisesta kanneperusteesta tarvinnut enää lausua, koska kolmivuotinen suoja-aika oli päättynyt. Se määräsi Gautzsch Großhandelin antamaan tietoja toimistaan ja totesi sen olevan vahingonkorvausvelvollinen.

19. Gautzsch Großhandel valitti tuomiosta, mutta valitus hylättiin. Muutoksenhakutuomioistuin katsoi, että yhteisömalliasetuksen 19 artiklan 2 kohdan sekä 89 artiklan 1 kohdan a ja d alakohdan ja Saksan mallisuojaalain nojalla ensimmäiset kanneperusteet olivat alun perin perusteltuja ja että MBM Joseph Dunalla oli todella oikeus saada tietoja sekä korvaus vahingoista.

20. Gautzsch Großhandel teki Bundesgerichtshofiin Revision-valituksen, ja Bundesgerichtshof totesi ensinnäkin, että muutoksenhakutuomioistuin oli katsonut, että MBM Joseph Dunan malli oli saatettu ensimmäisen kerran yleisesti tietoon huhti- ja toukokuussa vuonna 2005, kun kyseisen mallin kuvia sisältävää MBM:n uutuuksia koskevaa esitettä jaettiin 300–500 kappaletta kauppiaille ja väliportaille sekä kahdelle suurelle huonekalujen sisäänostajien saksalaiselle yhdistykselle.

21. Bundesgerichtshof pohtii, riittääkö mallin kuvien jakaminen kauppiaille tässä laajuudessa siihen, että kyseisen mallin voidaan katsoa tulleen Euroopan unionissa kyseisellä alalla toimivien tahojen tietoon tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä yhteisömalliasetuksen 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettulla tavalla. Se pohtii tässä yhteydessä, luetaanko alalla toimiviin tahoihin mukaan ainoastaan ne henkilöt, jotka ovat olleet kyseisellä alalla vaikuttamassa tuotteen mallin suunnitteluun.

22. Toiseksi ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tuo esille, että muutoksenhakutuomioistuin myönsi, että MBM Joseph Dunan malli oli uusi yhteisömalliasetuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettulla tavalla, sillä Athen-mallin aiempi tietoon tuleminen ei estä uutuuksien tunnistamista.

23. Vaikka Athen-malli esiteltiin Zhengte-yhtiön näyttelytilassa Kiinassa maaliskuussa 2005 sekä Kosmos-yhtiölle Belgiassa, alalla toimivat tahot eivät ole muutoksenhakutuomioistuimen mielestä voineet saada mallia tietoonsa tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä.

24. Tällä perusteella ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pohtii, millä edellytyksillä malli, joka on tullut kolmansien henkilöiden tietoon ilman nimenomaisia tai hiljaisia salassapitoa koskevia ehtoja, voi jäädä tulematta unionissa alalla toimivien tahojen tietoon asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettulla tavalla.

25. Kolmanneksi ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tuo esille, että muutoksenhakutuomioistuin katsoi, ettei kiistanalainen malli ollut itsenäinen luomus vaan MBM Joseph Dunan mallin jäljennös, ja myönsi näin ollen, että viimeksi mainitun tätä koskeva todistustaakka kevenee, kun otetaan huomioon riidan kohteena olevien kahden mallin välinen objektiivisesti havaittavissa oleva olennainen yhdenmukaisuus. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pohtii, kenellä on yhteisömalliasetuksen 19 artiklan 2 kohtaa sovellettaessa todistustaakka siitä, että rekisteröimättömän yhteisömallin käyttö johtuu suojatun mallin jäljentämisestä.

26. Neljänneksi Bundesgerichtshof huomauttaa, että muutoksenhakutuomioistuin oli katsonut, että yhteisömalliasetuksen 19 artiklan 2 kohdassa ja 89 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty oikeus vaatia kieltomääräystä ei ollut kanteen nostamishetkellä vanhentunut. Se pohti tässä yhteydessä, vanhentuuko oikeus vaatia kieltomääräystä mallin loukkaamisen perusteella, ja jos vanhentuu, missä oikeuden säännöksessä vanhentumista säännellään, sillä yhteisömalliasetuksessa ei ole annettu tästä erityisiä säännöksiä.

27. Muutoksenhakutuomioistuin oli hylännyt myös Gautzsch Großhandelin esittämän valitusperusteen, joka koski kieltomääräyksen vaatimista koskevan oikeuden menettämistä, joten viidenneksi ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mielestä herää kysymys, voidaanko yhteisömalliasetuksen 19 artiklan 2 kohtaan ja 89 artiklan 1 kohdan a alakohtaan perustuva oikeus vaatia kieltomääräystä rekisteröimättömän yhteisömallin loukkaamisen perusteella menettää ja, jos voidaan, millä edellytyksillä. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mielestä on selvitettävä, voidaanko ne seikat, jotka saivat Gautzsch Großhandelin vetoamaan oikeuden menettämiseen, lukea viimeksi mainitussa säännöksessä tarkoitetuksi erityiseksi syyksi.

28. Kuudenneksi ja viimeiseksi ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pohtii, onko unionin laajuisesti esitettyjä hävittämis-, tiedonsaanti- ja vahingonkorvausvaatimuksia koskeviin oikeuksiin sovellettava sen jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä, jonka alueella kyseisiä oikeuksia käytetään. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin huomauttaa tässä yhteydessä, että ainoastaan kyseisen jäsenvaltion oikeuden soveltaminen voisi olla perusteltua etenkin oikeuden tehokkaan täytäntöönpanon kannalta, mutta yhteisömalliasetuksen 89 artiklan 1 kohdan d alakohta saattaa estää tämän ratkaisun, samoin kuin sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista 11.7.2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 864/2007 (jäljempänä Rooma II -asetus)³ 8 artiklan 2 kohta, jossa puolletaan samoin sen jäsenvaltion lainsäädännön soveltamista, jossa loukkaaminen on tapahtunut.

III Ennakkoratkaisukysymykset ja asian käsittely unionin tuomioistuimessa

29. Unionin tuomioistuimeen 25.10.2012 saapuneessa välipäätöksessä Bundesgerichtshof lykkää asian käsittelyä ja esittää SEUT 267 artiklan nojalla unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

- ”1) Onko – – asetuksen 11 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että malli voi tulla unionissa alalla toimivien tahojen tietoon tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä, kun yhteisömallin kuvia on jaettu kauppiaille?
- 2) Onko – – asetuksen 7 artiklan 1 kohdan ensimmäistä virkettä tulkittava siten, että vaikka malli on tullut kolmannen henkilön tietoon ilman nimenomaisia tai hiljaisia salassapitoa koskevia ehtoja, se ei voi olla tullut unionissa toimivien tahojen tietoon tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä, jos
 - a) se on tullut alalla toimivien tahojen osalta vain yhden ainoan yrityksen tietoon

3 – EUVL L 199, s. 40.

- b) se asetetaan näytteille tavanomaisen markkinaseurannan ulkopuolella olevassa yrityksen näyttelytilassa Kiinassa?
- 3) a) Onko – – asetuksen 19 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että rekisteröimättömän yhteisömallin haltijalla on todistustaakka siitä, että kiistanalainen käyttö johtuu suojatun mallin jäljentämisestä?
- b) Jos kysymykseen 3 a vastataan myöntävästi:
- Kääntyykö todistustaakka tai helpottuuko rekisteröimättömän yhteisömallin haltijan todistustaakka, jos yhteisömallin ja kiistanalaisen käytön välillä on olennaisia yhdenmukaisuuksia?
- 4) a) Vanheneeko – – asetuksen 19 artiklan 2 kohdan ja 89 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen oikeus vaatia rekisteröimättömän yhteisömallin loukkaamiseen perustuvaa kieltomääräystä?
- b) Jos kysymykseen 4 a vastataan myöntävästi:
- Säännelläänkö vanhenemista unionin oikeudessa ja jos, niin missä säännöksessä?
- 5) a) Voidaanko – – asetuksen 19 artiklan 2 kohdan ja 89 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen oikeus vaatia rekisteröimättömän yhteisömallin loukkaamiseen perustuvaa kieltomääräystä menettää?
- b) Jos kysymykseen 5 a vastataan myöntävästi:
- Säännelläänkö oikeuden menettämistä unionin oikeuden mukaan ja jos, niin minkä säännöksen mukaan?
- 6) Onko – – asetuksen 89 artiklan 1 kohdan d alakohtaa tulkittava siten, että rekisteröimättömän yhteisömallin loukkaamiseen perustuviin unionin laajuisesti esitettyihin hävittämis-, tiedonsaanti- ja vahingonkorvausvaatimuksia säännellään niiden jäsenvaltioiden oikeudessa, joissa loukkaaminen on tapahtunut?”

30. Gautzsch Großhandel esitti kirjallisia huomautuksia 4.2.2013 ja Euroopan komissio 15.2.2013. Koska unionin tuomioistuin katsoi saaneensa riittävät tiedot, eivätkä asianosaiset pyytäneet suullista käsittelyä, suullinen käsittely jätettiin unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 76 artiklan 1 ja 2 kohdan perusteella pitämättä.

IV Arviointi

31. Kaksi ensimmäistä kysymystä koskee tunnetuksi tulemisen käsitettä, joka sisältyy asetuksen 7 artiklan 1 kohtaan ja 11 artiklan 2 kohtaan. Tarkemmin sanottuna tulkinnan kohteena on tunnetuksi tulemisen määritelmässä käytetty ilmaisu ”yhteisössä alalla toimivat tahot”. Neljä muuta kysymystä koskee sovellettavan lainsäädännön määrittämistä erilaisissa menettelyyn ja asiasisältöön liittyvissä ongelmissa.

A Ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys

32. Ensimmäisessä kysymyksessään ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee unionin tuomioistuimelta yhteisömalliasetuksen 11 artiklan 2 kohdassa käytetystä alalla toimivien tahojen käsitteestä, riittääkö mallin kuvien jakaminen kauppiaille siihen, että mallin voidaan katsoa tulleen unionissa alalla toimivien tahojen tietoon tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä.

33. On siis valittava joko suppea tulkinta, jonka mukaan alalla toimiviin tahoihin kuuluvat vain ne henkilöt, jotka vastaavat kyseisellä alalla näiden mallien mukaisten tuotteiden suunnittelusta, kehittämisestä tai valmistuksesta, tai laaja-alaisempi tulkinta, jonka mukaan alalla toimiviin tahoihin luetaan mukaan myös kauppiat.

34. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin näyttää kallistuvan jälkimmäisen tulkinnan puoleen. Yhdyn tähän näkemykseen.

35. Sanamuodon kannalta katsottuna yhteisömalliasetuksen 11 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä virkkeessä on kaksi osaa. Aluksi virkkeessä luetellaan ne tilanteet, joissa mallin voidaan katsoa tulleen tunnetuksi unionissa. Näin on silloin, ”jos se on julkaistu, asetettu näytteille, sitä on käytetty liiketoiminnassa tai se on muuten julkistettu”. Tämän jälkeen virkkeessä mainitaan se erityinen edellytys, jonka perusteella mallin tällainen jakaminen voidaan katsoa mallin tietoon saattamiseksi (kaksi osaa on yhdistetty konjunktiolla ”siten, että”). Näin on silloin, jos ”se on voinut kohtuudella tulla yhteisössä kyseisellä alalla toimivien tahojen tietoon tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä”.

36. Tässä yhdessä ja samassa virkkeessä käytetään konjunktiota ”siten, että”, jonka jälkeen on demonstratiivipronomini ”se”, joten alalla toimivat tahot käsittävät väistämättä kaikki virkkeen ensimmäisessä osassa tarkoitettut tilanteet ja toimijat, kaupalliset toimijat mukaan luettuina. Virkkeen toisessa osassa käytetty ilmaus ”tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä” puoltaa samoin kauppiaiden lukemista mukaan alalla toimiviin tahoihin.

37. Yhteisömalliasetuksen tarkoitus ja sen yleinen soveltamiskehys eivät kyseenalaista tällaista tulkintaa.

38. Kuten High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (Yhdistynyt kuningaskunta) on todennut, on selvittävä vastaus kysymykseen ”mitkä tahot osallistuvat liiketoimintaan?”.⁴ Yhdyn myös sen antamaan vastaukseen, jonka mukaan käsite kattaa lähtökohtaisesti kaikki henkilöt, jotka osallistuvat kyseisen alan tuotteisiin liittyvään kaupankäyntiin. Mukaan luetaan näin ollen suunnittelijat ja valmistajat, mutta myös unionin liiketoiminnassa mukana olevat mainostajat, markkinoille saattajat, jakelijat ja vähittäismyyjät.⁵

39. Vaikuttaa siis siltä, että ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen on vastattava myöntävästi: yhteisömalliasetuksen 11 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä mallin voidaan katsoa tulleen kohtuudella unionissa alalla toimivien tahojen tietoon, jos mallin kuvia on jaettu etukäteen kyseisellä alalla toimiville kauppiaille.

4 — Asia Green Lane Products Ltd v. PMS International Group Ltd ym., High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionin (Patents Court) 19.7.2007 antama tuomio ([2007] EWHC 1712). Tuomio on vahvistettu muutoksenhaussa ([2008] EWCA Civ 358). Riita-asia ei koskenut yhteisömalliasetuksen 11 artiklan 2 kohtaa vaan sen 7 artiklaa. Termit ovat kuitenkin molemmissa tapauksissa samat, sillä myös 7 artiklassa mainitaan alalla toimivien tahojen tavanomainen liiketoiminta.

5 — Tällainen laaja tulkinta on saanut kannatusta myös oikeuskirjallisuudessa. Ks. vastaavasti Tritton, G., *Intellectual Property in Europe*, 3. painos, Sweet & Maxwell, London, 2008, nro 5–32, erityisesti s. 570; Smith, H., ”Disagreement over ‘relevant sector’ when determining prior art under Community design right”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2007, nide 2, nro 12, s. 795 ja 796; Casado Cerviño, A. ja Blanco Jiménez, A., *El Diseño Comunitario: una Aproximación al Régimen Legal de los Dibujos y Modelos en Europa*, 2. painos, Thomson – Aranzadi, 2005, s. 44 sekä Fernández-Nóvoa, C., ”El diseño no registrado”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, osa 24, 2003, s. 81–90, erityisesti s. 86: ”Toiseksi on määritettävä, mikä on kyseisen alan muodostavien tahojen eli Euroopan unionissa toimivien ammattimuotoilijoiden ja erikoiskauppioiden keskimääräinen tiedon määrä.” (Kursiivi tässä, suomennettu unionin tuomioistuimessa vapaasti seuraavasta tekstistä: ”En segundo lugar, habrá que establecer cuál es el nivel medio de información de que disponen quienes componen el pertinente sector: los diseñadores profesionales y los comerciantes especializados que operan en la Unión Europea.”)

B Toinen ennakkoratkaisukysymys

40. Myöskään toinen kysymys ei koske yhteisömalliasetuksen 11 artiklan 2 kohtaa vaan 7 artiklan 1 kohtaa. Kyse on kuitenkin edelleen alalla toimivien tahojen määritelmästä. Ensimmäisellä kysymyksellä pyritään nimittäin selvittämään pikemminkin mallioikeuden haltijan kannalta, onko malli, jonka suojaamista haltija vaatii, tullut riittävällä tavalla tietoon niin, että siihen voitaisiin soveltaa yhteisömalliasetuksen mukaista suojaa, ja toisessa kysymyksessä tiedustellaan väitetyn loukkaajan kannalta lähinnä sitä, onko haltija voinut saada tietoonsa kolmannen henkilön (tässä tapauksessa väitetyn loukkaajan) mallin ennen oman mallinsa tunnetuksi tekemistä ja menettänyt näin väitetyn oikeutensa suojaan.

41. Tosiasiassa ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee, voidaanko mallin katsoa kohtuudella tulleen ”unionissa alalla toimivien tahojen tietoon”, jos malli on julkaistu vain yhdelle ainoalle alan yritykselle (toisen kysymyksen a kohta) tai jos malli on ollut näytteillä Kiinassa sijaitsevan yrityksen näyttelytilassa eli tavanomaisen markkinaseurannan ulkopuolella (toisen kysymyksen b kohta).

42. Kannattaa muistaa, että yhteisömalliasetuksen 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, että mallin katsotaan tulleen tunnetuksi, jos se on julkaistu rekisteröinnin jälkeen tai muutoin, tai asetettu näytteille, jos sitä on käytetty liiketoiminnassa tai se on muulla tavoin julkistettu tapauksen mukaan joko ennen yhteisömalliasetuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tai ennen 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja ajankohtia.

43. Samassa kohdassa säädetään kahdesta poikkeuksesta. Yhtäältä tunnetuksi tulemista ei ole tapahtunut, jos malli on saatettu kolmannen henkilön tietoon nimenomaisin tai hiljaisin salassapittoa koskevin ehdoin (tämä tilanne ei sisälly ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen kysymykseen). Toisaalta yleissääntöä ei sovelleta myöskään silloin, kun nämä toimet, jotka katsotaan lähtökohtaisesti tunnetuksi tulleiksi, ”eivät kohtuudella ole voineet tulla yhteisössä alalla toimivien tahojen tietoon tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä”.

1. Yhden ainoan yrityksen tietoon tuleminen

44. Toisen kysymyksen ensimmäisen osan vastaus löytyy mielestäni yhteisömalliasetuksen 7 artiklan 1 kohdan varsinaisesta tekstistä.

45. Lainsäätäjä on päättänyt käyttää monikkoa ensimmäisessä poikkeuksessa (”paitsi silloin, kun nämä toimet eivät kohtuudella ole voineet tulla yhteisössä alalla toimivien tahojen tietoon tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä”),⁶ joten tekstistä on pääteltävä, että yhden ainoan yrityksen tietoon saattaminen riittää mainitussa 7 artiklassa esitetyn vaatimuksen täyttymiseen, edellyttäen että kyseinen yritys kuuluu asianomaisiin alalla toimiviin tahoihin.

2. Tietoon tuleminen ja alueellisuus

46. Toisen kysymyksen toinen osa, joka koskee mallin näytteille asettamista Kiinassa sijaitsevan yrityksen näyttelytilassa, on haastavampi.

⁶ — Kursivointi tässä.

47. Kuten komissio totesi huomautuksissaan, yhteisömalliasetuksen 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen ja 11 artiklan 2 kohdan välillä on olennainen ero: 11 artiklan 2 kohdassa viitataan nimenomaisesti tunnetuksi tulemiseen ”yhteisössä”, mutta 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä ei viitata tällä tavoin Euroopan unionin alueeseen.

48. Tästä seuraa luonnollisesti se, että arvioitaessa, onko 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tunnetuksi tuleminen tapahtunut, on perusteeksi otettava lähtökohtaisesti mallin jakelu paikasta riippumatta. Sama tekstin tulkinta sitä paitsi jaetaan kansallisissa tuomioistuimissa ja oikeuskirjallisuudessa.⁷

49. On kuitenkin huomattava, että yhteisömalliasetuksen 7 artiklan 1 kohdassa täsmennetään, aivan kuin sen 11 artiklan 2 kohdassakin, että tietoon saattamisen mahdollisia kohteita ovat yritykset, jotka *toimivat unionissa* ja joiden on katsottava kuuluvan alalla toimiviin tahoihin.

50. Tämä täsmennys ei ole merkityksetön. Se on tehty erään talous- ja sosiaalikomitean esittämän tarkistusehdotuksen⁸ perusteella, ja sen tarkoituksena oli nimenomaan rajata komission ehdotuksen laajuutta, sillä ehdotuksessa katsottiin alun perin, että uutuuden oli oltava maailmanlaajuista, jolle muuta mainittu.⁹ Vähentääkseen väärennettyjen tuotteiden kauppiaiden käytäntöä hankkia (etenkin tekstiiliteollisuudessa) todistuksia, joissa vahvistetaan väärin perustein, että kolmas henkilö oli jo luonut kiistanalaisen mallin aiemmin, talous- ja sosiaalikomitea ehdotti, että ehdotuksen 5 artiklan 2 kohdassa (yhteisömalliasetuksen 7 artiklan 1 kohdassa) olevaa tunnetuksi tulemisen määritelmää täydennettäisiin seuraavasti: ”mallin on katsottava tulleen tunnetuksi, jos se on julkaistu rekisteröinnin jälkeen taikka asetettu näytteille tai sitä on käytetty liiketoiminnassa tai se on muulla tavoin julkistettu *paitsi silloin, kun nämä toimet eivät kohtuudella olisi voineet tulla yhteisössä alalla toimivien tahojen tietoon tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä ennen viitepäivämäärää*”.¹⁰

51. Viittaus unionissa alalla toimivien tahojen tietoon tulemisesta ei siis ole pelkkää sattumaa. Sillä on päinvastoin vastattu erityiseen huolenaiheeseen. Kuten osa oikeusoppineista toteaa, asiaan on kaksi näkökulmaa: ehdottomasta näkökulmasta tarkasteltuna julkistaminen voi tapahtua missä päin maailmaa tahansa, ja suhteellisesta näkökulmasta katsottuna tunnetuksi tulemisen on tapahduttava unionin sisällä alalla toimivien tahojen keskuudessa.¹¹

52. Termien ”normal” (tavanomainen) ja ”raisonnablement” (kohtuudella) käyttäminen espanjankielisessä toisinnossa, termien ”normal” ja ”reasonably” käyttäminen englanninkielisessä toisinnossa, termien ”normale” ja ”raisonnablement” käyttäminen ranskankielisessä toisinnossa ja termien ”normale” ja ”redelijkerwijs” käyttäminen hollanninkielisessä toisinnossa vaikuttaa samoin tarkasteluun, joka väitettyä tietoon tulemistä tutkivan tuomioistuimen on tehtävä. Ensimmäinen termeistä voidaan määritellä eri kielillä seuraavasti: ”corriente o habitual”, ”conforming to a standard; usual, typical, or expected”, ”qui est dépourvu de tout caractère exceptionnel; qui est conforme au

7 — Ks. vastaavasti edellä alaviitteessä 5 mainitut teokset Tritton, G., erityisesti s. 571, ja Fernández-Nóvoa, C., s. 81–90, erityisesti s. 86. Kansallisessa oikeuskäytännössä soveltamisen osalta ks. asia 5 U 96/05, Hanseatisches Oberlandesgerichtin 7.6.2006 antama päätös. Tiivistelmä kyseisestä päätöksestä on julkaistu otsikolla ”Chinese pre-publication precludes European Community unregistered design right”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2007, nide 2, nro 7, s. 441–443.

8 — Talous- ja sosiaalikomitean lausunto, annettu 6.7.1994, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisömallista sekä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi mallien oikeudellisesta suojasta (EYVL C 388, s. 9–13).

9 — Ks. komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisömallista, ehdotuksen 5 artikla (KOM(93) 342 lopullinen).

10 — Ks. edellä alaviitteessä 8 mainitun talous- ja sosiaalikomitean lausunnon 3.1.4 kohta.

11 — Saez, V. M., ”The unregistered Community design”, *European Intellectual Property Review*, 2002, nide 24, nro 12, s. 585–590, erityisesti s. 587. Julkistamisen ja julkistamisen havaitsemisen välisestä erosta ks. myös Massa, Ch.-H. ja Strowel, A., ”Community design: Cinderella revamped”, *European Intellectual Property Review*, 2003, nide 25, nro 2, s. 68–78, erityisesti s. 73.

type le plus fréquent” tai ”overeenkomstig de regel, niets bijzonders of verontrustends; als norm dienend”. Toisella viitataan siihen, mitä vaaditaan ”de manera razonable”, eli ”proporcionada o equilibrada”, ”to a moderate or acceptable degree”, ”sans prétention excessive, sans trop exiger”, ”met billijkheid” tai ”met verstand redenerend”.¹²

53. Asianomaisilta toimijoilta ei siis vaadita erityisiä eikä pitkälle meneviä toimia aiemman mallin tietoon saamiseksi. Kuten komissio tuo esille kirjallisissa huomautuksissaan, jos on todennäköisempää, ettei tosiseikkoja ole tunnettu, kuin että ne olisi tunnettu, ei voida katsoa, että ne olisivat voineet tulla tietoon tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä. Toisin sanoen jollain tapaa on syytä viitata quod plerumque fit -periaatteeseen eli siihen mitä yleensä tapahtuu.¹³

54. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen kysymykseen vastaamiseksi on siis asetettava unionin alueen sisällä toimivien alan ammattilaisten asemaan ja pohdittava, onko kiistanalainen malli voinut tulla käytetyllä keinolla niiden tietoon kohtuudella ja tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä.

55. Näiden tulkinnan eri parametrien perusteella tulen siihen tulokseen, ettei mallin esittely yhden ainoan, vieläpä Kiinassa sijaitsevan, yrityksen näyttelytilassa riitä tuomaan mallia unionissa alalla toimivien tahojen tietoon tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä. Tilanne olisi sitä vastoin toinen, jos malli olisi esitelty Kiinassa esimerkiksi tunnetuilla kansainvälisillä messuilla, joille osallistuvat Euroopan suurimmat alan toimijat tai ainakin valtaosa niistä.¹⁴

C Kolmas ennakkoratkaisukysymys

56. Kolmannessa kysymyksessä, samoin kuin neljännessä ja viidennessä kysymyksessä, Bundesgerichtshof tiedustelee unionin tuomioistuimelta menettelysäännöistä, joita voidaan soveltaa yhteisömalliasetuksen 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun toimeen (jäljentämisen kieltäminen). Kolmas kysymys koskee tarkemmin sanottuna todistustaakkaa siitä, että kiistanalainen käyttö johtuu suojatun mallin jäljentämisestä.

1. Yleinen oikeuskehys

57. Yhteisömalliasetuksen II osaston otsikko on ”Mallioikeus”. Yhteisömalliasetuksen 19 artikla on ensimmäinen artikla 4 jaksossa, jonka otsikko on ”Yhteisömallin oikeusvaikutukset”. Kyseisen artiklan otsikko on puolestaan ”Yhteisömallin antamat oikeudet”. Artiklan 1 kohdassa säädetään, että ”rekisteröity yhteisömalli antaa haltijalleen yksinoikeuden käyttää mallia ja estää kolmatta osapuolta käyttämästä sitä ilman haltijan lupaa”. Artiklan 2 kohdassa säädetään puolestaan, että ”rekisteröimätön yhteisömalli antaa haltijalleen oikeuden kieltää 1 kohdassa tarkoitettut toimet kuitenkin vain, jos kiistanalainen käyttö johtuu suojatun mallin jäljentämisestä”.

12 — Espanjankieliset määritelmät, ks. *Diccionario del Español actual* (Manuel Seco, Olimpia Andres ja Gabino Ramos), 1999; englanninkieliset määritelmät, ks. *Oxford dictionary of English*, 2. painos, 2005; ranskankieliset määritelmät, ks. *Le Petit Robert, dictionnaire de la langue française*, 2003, ja hollanninkieliset määritelmät, ks. *van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal*, 1992.

13 — Sanaa ”kohtuudella” ei sisälly asetuksen 7 artiklan saksan-, latvian-, romanian- ja slovakinkielisiin toisintoihin. Se esiintyy kuitenkin 18 kielitoisinnossa 22:sta, mikä on mielestäni riittävän paljon, niin että asetuksen systematiikkaan ja tavoitteeseen perustuva tulkinta voidaan vahvistaa, mikä on myös vakiintuneen oikeuskäytännön mukaista, sillä sen mukaan jossakin kieliversiossa käytettyä unionin oikeuden säännöksen sanamuotoa ei voida käyttää tämän säännöksen ainoana tulkintaperusteena, eikä sille voida antaa tältä osin etusijaa muihin kieliversioihin nähden. Tällainen lähestymistapa ei vastaisi unionin oikeuden yhtenäisen soveltamisen vaatimusta. Erikielisten versioiden poiketessa toisistaan kyseessä olevaa säännöstä on tulkittava sen lainsäädännön yleisen systematiikan ja tavoitteen mukaan, jonka osa säännös on (ks. mm. asia C-149/97, Institute of the Motor Industry, tuomio 12.11.1998, Kok., s. I-7053, 16 kohta ja asia C-451/08, Helmut Müller, tuomio 25.3.2010, Kok., s. I-2673, 38 kohta).

14 — Tämä esimerkki on annettu edellä alaviitteessä 5 mainitussa teoksessa Casado Cerviño, A. ja Blanco Jiménez, A., s. 44.

58. Yhteisömalliasetuksen johdanto-osan 22 perustelukappaleessa todetaan, että ”näiden oikeuksien käytön turvaavista toimenpiteistä olisi säädettävä kansallisessa lainsäädännössä”, ja yhteisömalliasetuksessa olisi säädettävä vain ”tietystä kaikissa jäsenvaltioissa sovellettavista yhtenäisistä perusseuraamuksista”.

59. Yhteisömalliasetuksen 88 artiklassa toistetaan nimenomaisesti kyseinen perustelukappale, ja sen 2 ja 3 kohdassa säädetään, että ”kysymyksissä, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, yhteisömalleja käsittelevät tuomioistuimet soveltavat valtionsa kansallista oikeutta, mukaan lukien sen kansainvälinen yksityisoikeus”, ja että, jollei asetuksessa toisin säädetä, ne soveltavat ”samankaltaisiin mallin rekisteröintiin liittyviin kanteisiin sovellettavia sen jäsenvaltion menettelysääntöjä, jonka alueella tuomioistuin sijaitsee”.

60. Yhteisömalliasetuksen 85 artiklan 2 kohdassa säädetään kuitenkin, että ”käsitellessään rekisteröimättömän yhteisömallin loukkausta tai sen uhkaa koskevaa kannetta yhteisömalleja käsittelevät tuomioistuimet pitävät yhteisön mallia pätevänä, jos yhteisömallin haltija näyttää toteen, että 11 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät, ja jos hän osoittaa, miten hänen yhteisömallinsa on luonteeltaan yksilöllinen”.

61. Kaksi viimeksi mainittua artiklaa sisältyvät yhteisömalliasetuksen IX osastoon, jonka otsikko on ”Yhteisömalleja koskevia oikeudenkäyntejä koskeva toimivalta ja menettely”.

2. Yhteisömalliasetuksen merkityksellisten artiklojen arviointi

62. Edellä lyhyesti kuvatusta yhteisömalliasetuksen rakenteesta käy selkeästi ilmi, ettei sen 19 artiklan 2 kohdasta voida johtaa minkäänlaista menettelysääntöä.

63. Kyseisessä artiklassa säädetään päinvastoin yhteisömallin haltijan oikeuden sisällöstä, eikä siinä puututa lainkaan menettelyyn: rekisteröimättömän yhteisömallin haltijalla on oikeus kieltää erinäiset toimet edellyttäen, että kiistanalainen käyttö johtuu kyseisen mallin jäljentämisestä.

64. Lisäksi yhteisömalliasetuksen johdanto-osan 22 perustelukappaleesta ja 88 artiklasta johtuu, että menettelysääntöjen – joihin myös todistustaakka kuuluu – määrittäminen on kansallisen lainsäätäjän tehtävä.¹⁵ Olen samaa mieltä kuin komissio, joka katsoi kirjallisissa huomautuksissaan, ettei yhteisömalliasetuksen 85 artiklan 2 kohtaa voida soveltaa analogisesti. Olen samoin sitä mieltä, että kyseisessä säännöksessä säädetään ainoastaan asetuksen 11 artiklan mukaisia edellytyksiä koskevasta todistustaakasta rekisteröimättömän yhteisömallin suojasta hyötymiseksi, ei kyseisen mallin jäljennöksen käytön osoittamisesta.

65. Tässä vaiheessa ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle on siis vastattava, ettei yhteisömalliasetuksen 19 artiklan 2 kohdan voida tulkita tarkoittavan, että rekisteröimättömän mallin haltijan olisi osoitettava, että kiistanalainen käyttö johtuu kyseisen mallin jäljentämisestä, vaan kyseinen seikka kuuluu kansallisen lainsäätäjän toimivaltaan. Tällöin on tarpeetonta vastata kolmannen kysymyksen b kohtaan, jossa kysytään unionin tuomioistuimelta todistustaakan mahdollisesta kääntymisestä tai kevenemisestä.

66. Jatkan kuitenkin pohdintaani yhteisömalliasetuksen yleisen tarkoituksen ja tavaramerkkien alalla samankaltaiseen kysymykseen aiemmin annetun unionin tuomioistuimen vastauksen perusteella.

15 — Kysymyksen tarkempi tarkastelu, ks. vastaavasti Mounif-Moungache, M., *Les dessins et modèles en droit de l'Union européenne*, Bruylant, Bruxelles, 2012 (ks. erityisesti II osan I osaston 2 luku). Ks. myös Llobregat Hurtado, M.-L., ”Régimen jurídico de los dibujos y modelos registrados y no registrados en el Reglamento 6/2002 del Consejo, del 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos et modelos comunitarios”, teoksessa *La marca comunitaria, modelos y dibujos comunitarios. Análisis de la implantación el Tribunal de marcas de Alicante*, Estudios de Derecho Judicial, nro 68, Madrid, 2005, s. 119–198, erityisesti s. 129.

3. Tavaramerkkien alalla esitetyt näkemykset

67. Asiassa *Class International* annetussa tuomiossa¹⁶ unionin tuomioistuimelta tiedusteltiin todistustaakasta yhteisön tavaramerkin loukkauksia koskevissa menettelyissä. Vastauksen aluksi huomautetaan, että ”kysymys näytöstä – – tulee esiin riidan syntyhetkellä eli silloin, kun tavaramerkin haltija vetoaa hänellä [jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun neuvoston ensimmäisen direktiivin 89/104/ETY]¹⁷ 5 artiklan 1 kohdan ja [yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94]¹⁸ 9 artiklan 1 kohdan nojalla olevan yksinoikeuden loukkaukseen”.

68. Tämä tilanne vastaa hyvin läheisesti nyt tarkasteltavaa tilannetta. Yhtäältä kyseinen oikeus – oikeus kieltää saman tai samankaltaisen merkin käyttö – vastaa soveltuvin osin yhteisömalliasetuksen 19 artiklan mukaista mallioikeutta. Toisaalta kahdessa edellä mainitussa asetuksessa säädetty riidanratkaisujärjestelmät ovat samankaltaiset.¹⁹

69. Edellä mainitussa asiassa *Class International* antamassaan ratkaisuehdotuksessa julkisasiamies Jacobs päätyi samanlaiseen ratkaisuun kuin minkä juuri esitin. Hänen mukaansa yhteisömalliasetuksen johdanto-osan perustelukappaleista ilmenee, että todistustaakka määräytyy kansallisten menettelysääntöjen mukaisesti ja tilanteessa, ”jossa tavaramerkin haltija haluaa kieltää elinkeinonharjoittajaa käyttämästä hänen tavaramerkkiään elinkeinotoiminnassa”, ei ollut painavia syitä poiketa siitä, että ”on sovellettava todistustaakkaa koskevia kansallisia sääntöjä”.²⁰

70. Unionin tuomioistuin ei kuitenkaan noudattanut julkisasiamiehen ratkaisuehdotusta, vaan päätti päinvastoin, että käsiteltävänä olleen kaltaisessa asiassa (joka vaikuttaa minusta olevan verrattavissa nyt tarkasteltavaan asiaan) ”todistustaakan [yksinoikeuden] loukkauksen osalta on kuuluttava tavaramerkin haltijalle, joka vetoaa loukkaukseen – – [ja] jos todisteet tästä esitetään, moititun toimijan on osoitettava, että on olemassa tavaramerkin haltijan suostumus tavaroiden myyntiin yhteisössä”.²¹

71. Koska asetukset N:o 40/94 ja N:o 6/2002 ovat rakenteeltaan ja sisällöltään lähellä toisiaan ja myös käyttöön otetut suojamekanismit samoin kuin niiden tarkoitukset ovat lähellä toisiaan, olen taipuvainen katsomaan, että unionin tuomioistuimen edellä mainitussa asiassa *Class International* esittämä ratkaisu on siirrettävä mallioikeuden alalle.

72. Kuten julkisasiamies Mengozzi katsoi asiassa *FEIA*²² 26.3.2009 esittämänsä ratkaisuehdotuksen 6 kohdassa, ”kuten asetuksen johdanto-osan perustelukappaleista ilmenee, koko yhteisön alueella voimassa olevan ja yhdenmukaisen järjestelmän mukaisen yhteisömallin luomisella on tarkoitus – – estää se, että täysin samankaltaiset mallit saisivat jäsenvaltioiden lainsäädännön merkittävien erojen vuoksi eri kansallisissa oikeusjärjestyksissä erilaisen suojan eri oikeudenomistajien eduksi”.

16 — Asia C-405/03, *Class International*, tuomio 18.10.2005 (Kok., s. I-8735, 70 kohta).

17 — EYVL 1989, L 40, s. 1.

18 — EYVL 1994, L 11, s. 1. Erinäisten muutosten jälkeen asetus N:o 40/94 kodioitiin yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1).

19 — Näiden edellä mainittujen kahden asetuksen rinnakkaisuus on tuotu nimenomaisesti esille alusta asti. Esittäessään ehdotuksensa yhteisömalleja koskeviksi asetukseksi Euroopan komissio selitti riitojenratkaisujärjestelmään liittyvien 83–98 artiklan (joista tuli asetuksen 79–94 artikla) osalta, että ne ovat saaneet suurelta osin vaikutteita yhteisön tavaramerkkiä koskevan asetusehdotuksen vastaavista säännöksistä (KOM(93) 342 lopullinen, s. 46).

20 — Julkisasiamies Jacobsin edellä alaviitteessä 16 mainitussa asiassa *Class International* 26.5.2005 esittämän ratkaisuehdotuksen 81 ja 82 kohta.

21 — Edellä alaviitteessä 16 mainittu asia *Class International*, tuomion 74 kohta.

22 — Asia C-32/08, *FEIA*, tuomio 2.7.2009 (Kok., s. I-5611).

73. Kuten unionin tuomioistuin totesi tavaramerkkien yhteydessä edellä mainitussa asiassa *Class International*, on varmasti niin, että ”jos [kielto-oikeuden loukkausta koskeva todistustaakka] kuuluisi jäsenvaltioiden kansallisen oikeuden piiriin, tästä saattaisi seurata, että tavaramerkkien haltijoille annettava suoja vaihtelisi aina kulloisenkin lain mukaan. Tässä tapauksessa ei saavutettaisi direktiivin yhdeksännessä perustelukappaleessa tärkeäksi mainittua tavoitetta, jonka mukaan rekisteröidyt tavaramerkit saavat saman suojan kaikkien jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä”.²³

74. Yhteisömalliasetuksen johdanto-osan ensimmäisessä perustelukappaleessa puhutaan yhteisömallista, ”jolla on yhdenmukainen ja yhtäläisellä tavalla vaikuttava suoja koko [unionin] alueella”, joten samaa päättelyä voidaan mielestäni soveltaa täysin nyt käsiteltävässä asiassa mallioikeuden alalla.

4. Kolmatta ennakkoratkaisukysymystä koskeva ratkaisuehdotus

75. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin vastaa ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen esittämän kolmannen kysymyksen a ja b kohtaan seuraavasti: Yhteisömalliasetuksen 19 artiklan 2 kohtaan ei sisälly todistustaakkaa koskevaa säännöstä. Pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tapauksessa rekisteröimättömän mallin haltijan on kuitenkin esitettävä todisteet seikoista, joiden perusteella kyseisessä artiklassa tarkoitettua kielto-oikeutta voidaan käyttää ja jotka osoittavat, että kiistanalainen käyttö johtuu suojatun mallin jäljentämisestä.

76. Yhteisömalliasetuksen johdanto-osan 22 perustelukappaleen ja 88 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti kansallinen lainsäätäjät säätää todistustaakkaa koskevista täsmällisistä menettelysäännöistä. Kansallinen tuomioistuin valvoo puolestaan tehokkuusperiaatteen noudattamista. ”Oikeuskäytännöstä näet ilmenee, että jäsenvaltioiden on varmistettava, että näyttöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja erityisesti todistustaakan jakautumista koskevat säännöt, joita sovelletaan yhteisön oikeuden rikkomiseen liittyviä riitoja koskeviin valituksiin, eivät ensinnäkään ole epäedullisempia kuin ne, jotka koskevat samankaltaisia jäsenvaltion sisäiseen oikeuteen perustuvia vaatimuksia, ja toiseksi ne eivät myöskään saa olla sellaisia, että yhteisön oikeusjärjestyksessä vahvistettujen oikeuksien käyttäminen on yksityiselle käytännössä mahdotonta tai suhteettoman vaikeaa.”²⁴

77. Näin ollen on niin, että kuten komissio huomauttaa aiheellisesti kirjallisissa huomautuksissaan, jos kansallinen tuomioistuin toteaa, että todistustaakan kohdistaminen suojatun mallin haltijaan voi tehdä näytön esittämisestä mahdotonta tai suhteettoman vaikeaa (erityisesti siksi, että kyseessä ovat tiedot, joita oikeuden haltijalla ei voi olla hallussaan), sillä on oltava käytössään kaikki kansallisessa lainsäädännössä näiden hankaluuksien voittamiseksi käyttöön annetut menettelylliset keinot. Se voi esimerkiksi käyttää olettamia tai erilaisia selvittämistoimia, kuten asianosaisen tai sivullisen henkilön määräämistä toimittamaan asiakirja tai muu todiste,²⁵ tai päättää, että mallin haltijan esittämän näytön perusteella vastaajan tehtävänä on kiistää esitetyt tiedot perustellusti ja yksityiskohtaisesti.

D Neljäs ja viides ennakkoratkaisukysymys

78. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen esittämät neljäs ja viides kysymys koskevat yhteisömalliasetuksen 19 artiklan 2 kohdassa sekä 89 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyn rekisteröimättömän yhteisömallin loukkaamiseen perustuvan kielto-oikeuden vanhentumista ja/tai menettämistä koskevia sääntöjä. Ne voidaan mielestäni näin ollen käsitellä yhdessä.

23 — Edellä alaviitteessä 16 mainittu asia *Class International*, tuomion 73 kohta.

24 — Asia C-55/06, *Arcor*, tuomio 24.4.2008 (Kok., s. I-2931, 191 kohta).

25 — Ks. vastaavasti asia C-526/04, *Laboratoires Boiron*, tuomio 7.9.2006 (Kok., s. I-7529, 55 kohta).

1. Yhteisömalliasetuksen 89 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ”erityinen syy”

79. Kuten totesin jo kolmannen kysymyksen tarkastelun yhteydessä, yhteisömalliin liittyvät oikeudet on lueteltu yhteisömalliasetuksen 19 artiklassa.

80. Yhteisömalliasetuksen 89 artikla kuuluu IX osastoon, jonka otsikko on ”Yhteisömalleja koskevia oikeudenkäyntejä koskeva toimivalta ja menettely”. Kyseisessä artiklassa täsmennetään seuraamukset, joita yhteisömalleja käsittelevät tuomioistuimet voivat määrätä. Niihin kuuluu kiistanalaisten loukkaavien toimien jatkamisen kieltö.

81. Kyseisen artiklan 1 kohdan mukaan yhteisömalleja käsittelevän tuomioistuimen on havaitessaan, että vastaaja on loukannut tai uhannut loukata yhteisömallia, annettava seuraamus, ”jollei ole erityistä syytä pidättäyä”.

82. Päätöksessään ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin vaikuttaa lukevan vanhentumisen erityiseksi syyksi.²⁶ Oikeuden menettämisen osalta ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pohtii nimenomaisesti kysymystä siitä, ”täyttääkö tarkasteltavana oleva tosiseikasto, josta vastaajan mielestä seuraa se, että menetetään oikeus vaatia kieltomääräystä, yhteisömalliasetuksen 89 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen erityisten syiden tunnusmerkistön”.²⁷

83. Mielestäni tätä näkemystä ei voida soveltaa.

84. Jos viitataan selityksiin, joita komissio antoi esitellessään ehdotuksensa asetukseksi yhteisömallista,²⁸ erityiseksi syyksi, jonka nojalla seuraamusten määräämisestä voidaan poiketa, voidaan katsoa esimerkiksi se, että tietyssä tilanteessa tuotteiden takavarikko olisi hyödytön tai liian ankara seuraamus. Samoin joissakin tapauksissa tietojen antamista koskeva määräys voi olla merkityksetön, esimerkiksi jos loukkaaja on loukkaavien tuotteiden valmistaja.

85. Kyse on siis tosiasiallisista tilanteista, ei menettelysäännöistä. Tällainen tulkinta saa tukea unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä, joka koskee tavaramerkkioikeuden vastaavaa säännöstä. Unionin tuomioistuimen mukaan ”erityisten syiden’ käsite liittyy tietyille tapaukselle ominaisiin tosiseikkoihin”.²⁹

2. Vanhentumisen ja oikeuden menettämisen määrittäminen ja menettelyllinen autonomia

86. Kuten jo selitin kolmatta kysymystä tarkastellessani, yhteisömalliasetuksen johdanto-osan 22 perustelukappaleesta ja 88 artiklasta ilmenee selvästi, että menettelysääntöjen määrittäminen on kansallisen lainsäätäjän tehtävä.

26 — ”Asetuksessa ei ole yhteisömalliasetuksen 89 artiklan 1 kohdan a alakohtaan perustuvan oikeuden vaatia kieltomääräystä vanhentumista koskevia erityisiä säännöksiä. *Tosin* yhteisömalleja käsittelevä tuomioistuin antaa yhteisömalliasetuksen 89 artiklan 1 kohdan – – mukaan loukkauksen tai loukkauksen uhan tapauksessa kiellon vain, jos sitä vastaan ei ole hyviä perusteita” (ennakkoratkaisupyynnön 40 kohta, kursivointi tässä).

27 — Ennakkoratkaisupyynnön 44 kohta.

28 — Edellä alaviitteessä 20 mainittu asetusehdotus (KOM(93) 342 lopullinen, s. 51).

29 — Asia C-316/05, Nokia, tuomio 14.12.2006 (Kok., s. I-12083, 38 kohta).

87. Vaikka yhteisömalliasetuksen 15 artiklan 3 kohdassa käsitellään toki vanhentumista, siinä viitataan kuitenkin vain kyseisen artiklan kahdessa ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuihin toimiin eli yhteisömalliin liittyvää oikeutta koskeviin vaatimuksiin.³⁰ Totean samoin, ettei yhteisömalliasetuksessa oteta lainkaan esille oikeuden menettämistä, toisin kuin tavaramerkkiasetuksessa.³¹ Tästä huolimatta ei mielestäni voida päätellä, että tämän tyyppinen säännös olisi kielletty.

88. Koska asiasta ei ole annettu unionin lainsäädäntöä, nämä kysymykset kuuluvat menettelyllisen autonomian periaatteen mukaisesti yhteisömalliasetuksen 88 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla sovellettavan kansallisen lainsäädännön soveltamisalaan.

89. Toisin sanoen sen selvittäminen, voiko yhteisömalliasetuksen 19 artiklan 2 kohdassa ja 89 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu kielto-oikeus vanhentua tai voidaanko se menettää, ja jos voi tai voidaan, mitä menettelyjä vanhentumiseen ja/tai oikeuden menettämiseen sovelletaan, kuuluu yhteisömalliasetuksen 88 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla sovellettavan kansallisen lainsäädännön soveltamisalaan.

3. Vastaavuus- ja tehokkuusperiaatteisiin liittyvät täsmennykset

90. Vanhentumisaikoja ja preklusiivisia määräaikoja koskevaa unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä on olemassa runsaasti. Mielestäni on tärkeää pitää mielessä kolme sääntöä:

- Ensinnäkään vastaavuusperiaatetta ei pidä tulkita siten, että jäsenvaltio veloitettaisiin ulottamaan edullisin sääntelynsä koskemaan kaikkia tietyllä oikeudenalalla toteutettuja toimia, joten ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on tutkittava, ”noudatetaanko mainittua [vastaavuusperiaatetta] niillä säännöillä, joilla kansallisessa oikeudessa pyritään varmistamaan yksityisten oikeussubjektien unionin oikeuteen perustuvien oikeuksien turvaaminen, ja arvioitava niiden jäsenvaltion sisäiseen oikeuteen perustuvien kanteiden kohde ja olennaiset piirteet, joiden väitetään olevan samankaltaisia. Tältä osin kansallisen tuomioistuimen on tutkittava kyseisten kanteiden samankaltaisuus niiden kohteen, syyn ja olennaisten seikkojen perusteella”.³² Yhteisömalliasetuksen 88 artiklan 3 kohdassa säädetään nimenomaisesti, että ”yhteisömalleja käsittelevä tuomioistuin soveltaa samankaltaisiin mallin rekisteröintiin liittyviin kanteisiin sovellettavia sen jäsenvaltion menettelysääntöjä, jonka alueella tuomioistuin sijaitsee”.
- Tehokkuusperiaate edellyttää puolestaan, että kansallisen lainsäädännön mukainen vanhentumisaika alkaa kulua vasta siitä päivästä, jona oikeudenhaltija saa tiedon tai sen olisi pitänyt saada tieto väitetystä rikkomisesta.³³

30 — Yhteisömalliasetuksen 15 artiklan sanamuoto on seuraava:

”1. Jos rekisteröimättömän yhteisömallin on julkistanut tai jos mallia vaatii henkilö, joka ei 14 artiklan mukaan ole siihen oikeutettu tai rekisteröity yhteisömalli on rekisteröity tällaisen henkilön nimiin tai sitä hakee tällainen henkilö, voi malliin mainitun artiklan mukaisesti oikeutettu henkilö vaatia, että hänet tunnustetaan yhteisömalliin laillisesti haltijaksi, sanotun kuitenkin rajoittamatta muita oikeuksia tai muiden oikeuskeinojen käyttöä.

2. Jos henkilöllä on oikeus yhteisön malliin yhdessä toisen kanssa, hän voi 1 kohdan mukaisesti vaatia, että hänet tunnustetaan yhteishaltijaksi.

3. Oikeus panna vireille 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu kanne vanhenee kolmessa vuodessa päivästä, jona rekisteröity yhteisömalli on julkaistu tai rekisteröimätön yhteisömalli tullut tunnetuksi. Tätä säännöstä ei sovelleta, mikäli henkilö, jolla ei ole oikeutta yhteisömalliin, on toiminut vilpillisessä mielessä, kun mallia on haettu, se on tullut tunnetuksi tai se on siirretty hänelle.

— —”

31 — Ks. asetuksen N:o 207/2009 54 artikla.

32 — Asia C-591/10, Littlewoods Retail ym., tuomio 19.7.2012, 31 kohta.

33 — Ks. vastaavasti asia C-406/08, Uniplex (UK), tuomio 28.1.2010 (Kok., s. I-817, 32 kohta).

— Kun kyseessä on menettely, jolla pyritään kieltämään rikkomisen jatkaminen tai toistaminen, vanhentumista tai oikeuden menettämistä koskevaa kansallista säännöstä ei saa laatia siten, että vanhentumisaika tai preklusiivinen määräaika päättyy jopa ennen rikkomisen päättymistä.³⁴

91. Kansallisen tuomioistuimen on pidettävä nämä kolme sääntöä mielessä soveltaessaan kansallista lainsäädäntöä, jossa määritetään yhteisömalliasetuksen 19 artiklan 2 kohdassa ja 89 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädettyssä menettelyssä sovellettavasta vanhentumisajasta tai preklusiivisesta määräajasta.

E Kuudes ennakkoratkaisukysymys

92. Kuudennessa kysymyksessään ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee unionin tuomioistuimelta yhteisömalliasetuksen 89 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuihin seuraamuksiin, tässä tapauksessa hävittämis-, tiedonsaanti- ja vahingonkorvausvaatimuksiin, sovellettavasta oikeudesta. Säännelläänkö näitä seuraamuksia, joita ei täsmennetä asetuksessa, niiden jäsenvaltioiden lainsäädännössä, joissa loukkaaminen on tapahtunut, vai sen jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa loukkaamista koskeva asia on pantu vireille tuomioistuimessa?

93. Yhteisömalliasetuksen 89 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaan yhteisömalleja käsittelevän tuomioistuimen on, kun se havaitsee loukkauskanteen (tai loukkauksen uhkaa koskevan kanteen) käsittelyn yhteydessä, että vastaaja on loukannut (tai uhannut loukata) yhteisömallia, annettava ”muut [kuin a, b ja c alakohdassa säädetty] soveltuvat määräykset, joista säädetään sen jäsenvaltion lainsäädännössä, mukaan luettuna sen kansainvälinen yksityisoikeus, jonka alueella loukkaaminen tai loukkaamisen uhka on tapahtunut”.

1. Yhteisömalliasetuksen 89 artiklan 1 kohdan d alakohdan laajuus

94. Ennen kuin määritetään yhteisömalliasetuksen 89 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuihin muihin määräyksiin sovellettavaa oikeutta, on määritettävä, kuuluvatko kaikki ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mainitsemat toimet – hävittämis-, tiedonsaanti- ja vahingonkorvausvaatimukset – kyseisen säännöksen soveltamisalaan.

95. Komission mukaan ainoastaan hävittämisvaatimus voidaan lukea mukaan asetuksen 89 artiklassa tarkoitettuihin määräyksiin. Komissio perustaa kantansa yhteisömalliasetuksen johdanto-osan 22 perustelukappaleeseen ja katsoo, että kyseisessä artiklassa tarkoitetaan ainoastaan kiistanalaisen menettelyn lopettamiseen tähtäviä toimia.

96. En ole tästä yhtä mieltä. Mainittu johdanto-osan 22 perustelukappale on päinvastoin laadittu siten, että seuraamusten tarkoitusta ei ole täsmennetty, vaan siinä mainitaan vain yhtenäiset perusseuraamukset, jotka ovat unionin lainsäätäjän mielestä tarpeellisia: ”Sen vuoksi on tarpeen säätää tietyistä kaikissa jäsenvaltioissa sovellettavista yhtenäisistä perusseuraamuksista. Näiden avulla olisi oltava mahdollista lopettaa mallisuojaan loukkaukset riippumatta lainsäädännöstä, johon vedotaan.”³⁵ Yhteisömalliasetuksen johdanto-osan 31 perustelukappaleessa lisätään, ettei kyseinen asetus estä muiden asiaan liittyvien jäsenvaltioiden lakien, kuten siviilioikeudelliseen vastuuseen liittyvien lakien, soveltamista.

34 — Ks. vastaavasti yhdistetyt asiat C-295/04–C-298/04, Manfredi ym., tuomio 13.7.2006 (Kok., s. I-6619, 78–80 kohta).

35 — Kursivointi tässä.

97. Yhteisömalliasetuksen 89 artiklan 1 kohdan sanamuoto vastaa mielestäni edellä mainituissa johdanto-osan perustelukappaleissa esitettyjä erilaisia tarkoituksia. Yhtäältä unionin lainsäätäjä on säätänyt yhtenäisistä perusseuraamuksista, joiden avulla on mahdollista lopettaa lainvastaiset toimet. Näitä seuraamuksia ovat mainitun 89 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa täsmennetyt kieltoa ja takavarikkoja koskevat toimenpiteet. Toisaalta kansalliset lainsäätäjät voivat vapaasti säätää muista seuraamuksista, kuten vahingonkorvauksista. Tällainen mahdollisuus annetaan yhteisömalliasetuksen 89 artiklan 1 kohdan d alakohdassa.

98. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 207/2009 vastaava säännös, 102 artikla, on sanamuodoltaan samankaltainen.³⁶ Vaikka se ei ole läheskään yhtä yksityiskohtainen, sen rakenne on sama kuin yhteisömallista annetun asetuksen 89 artiklassa. Yhtäältä kyseisen artiklan 1 kohta kattaa nimittäin kieltoa koskevat toimenpiteet sekä ”kansallisen lain mukaisesti aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tätä kieltoa noudatetaan”. Toisaalta mainitun artiklan 2 kohdassa säädetään, että ”yhteisön tavaramerkkituomioistuin soveltaa sen jäsenvaltion lakia, mukaan lukien sen kansainvälistä yksityisoikeutta, jossa loukkaustoimet ovat tapahtuneet tai olleet vaarassa tapahtua”. Kuten julkisasiamies Cruz Villalón totesi asiassa DHL Express France esittämässään ratkaisuehdotuksessa,³⁷ kyseisessä kohdassa tarkoitetaan muita toimia kuin aiemmin mainittuja turvaamistoimenpiteitä.

2. Muihin määräyksiin sovellettavan lainsäädännön määrittely

99. Yhteisömalliasetuksen 89 artiklan 1 kohdan d alakohta vaikuttaa täysin selvältä. Sen mukaan yhteisömalleja käsittelevä tuomioistuin voi määrätä muita seuraamuksia, ”joista säädetään sen jäsenvaltion lainsäädännössä, mukaan luettuna sen kansainvälinen yksityisoikeus, jonka alueella loukkaaminen tai loukkaamisen uhka on tapahtunut”. Jokaisesta tehdystä rikkomisesta on siis määrättävä kyseisellä alueella sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä säädetty seuraamus.

100. Jo säännöksen sanamuodosta käy ilmi, ettei unionin lainsäätäjä ole jättänyt asiaa käsittelevälle tuomioistuimelle mahdollisuutta valita sovellettavaa lainsäädäntöä. Päinvastoin kyseessä on aina sen jäsenvaltion (tai niiden jäsenvaltioiden) lainsäädäntö (tai lainsäädännöt), jossa (tai joissa) loukkaaminen (tai loukkaamiset) on tapahtunut (tai ovat tapahtuneet). Koskaan ei siis sovelleta asiaa käsittelevän tuomioistuimen oman jäsenvaltion lainsäädäntöä yksinomaisen alueellisen toimivallan perusteella.

101. Unionin tuomioistuin on tulkinnut yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen vastaavaa säännöstä juuri tällä tavoin. Edellä mainitussa asiassa DHL Express France annetussa tuomiossa noudatettiin julkisasiamies Cruz Villalónin ratkaisuehdotusta, jossa todetaan seuraavaa: ”Jos unionin lainsäätäjä olisi halunnut kieltoa koskeviin turvaamistoimenpiteisiin sovellettavan lain olevan sama kuin muihin toteutettaviin toimenpiteisiin sovellettava laki, 98 artiklan [nykyisen 102 artiklan] 2 kohta olisi tarpeeton, sillä tämä juuri on säännöksen tarkoituksena, ja se voidaan ymmärtää ainoastaan, jos sitä ennen on säädetty jotain muuta. Kyseisessä 2 kohdassa täsmennetään hyvin selvästi, että muihin toimiin kuin aiemmin mainittuihin turvaamistoimenpiteisiin sovelletaan ’sen jäsenvaltion lakia, mukaan lukien sen kansainvälistä yksityisoikeutta, jossa loukkaustoimet ovat tapahtuneet tai olleet vaarassa tapahtua’. Artiklan 1 kohdassa oleva lyhyt viittaus ’kansalliseen lakiin’ on selvä vastakohta 2 kohdassa tekopaikan lakiin tehdylle viittaukselle, minkä vuoksi niissä on katsottava tarkoitettavan eri lainvalintasäännöksiä.”³⁸

36 — Tämä artikla on suora toisinto asetuksen N:o 40/94 98 artiklasta.

37 — Julkisasiamies Cruz Villalónin asiassa C-235/09, DHL Express France, tuomio 12.4.2011 (Kok., s. I-2801), 7.10.2010 esittämän ratkaisuehdotuksen 58 kohta.

38 — Edellä alaviitteessä 37 mainitun ratkaisuehdotuksen 58 kohta.

102. Lisään vielä lopuksi, että myös oikeusoppineet jakavat tämän tulkinnan,³⁹ ja sama tulkinta toistuu myös edellä mainitun, sopimuksiin perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista annetun asetuksen N:o 864/2007 8 artiklassa.

V Ratkaisuehdotus

103. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin vastaa Bundesgerichtshofin esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavalla tavalla:

- 1) Yhteisömallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 11 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että malli voi tulla Euroopan unionissa alalla toimivien tahojen tietoon kohtuudella tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä, kun mallin kuvia on jaettu kyseisellä alalla toimiville kauppiaille.
- 2) Asetuksen N:o 6/2002 7 artiklan 1 kohdan ensimmäistä virkettä on tulkittava siten, että vaikka malli on tullut kolmannen henkilön tietoon ilman nimenomaisia tai hiljaisia salassapitoa koskevia ehtoja, se ei ole tullut Euroopan unionissa alalla toimivien tahojen tietoon kohtuudella tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä, jos se on tullut alalla toimivien tahojen osalta vain yhden ainoan yrityksen tietoon tai jos se on asetettu näytteille tavanomaisen markkinaseurannan ulkopuolelle jäävän, Euroopan unionin ulkopuolella sijaitsevan yrityksen näytteilytilassa.
- 3) Asetuksen N:o 6/2002 19 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, ettei siihen sisälly todistustaakkaa koskevaa säännöstä. Pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa rekisteröimättömän mallin haltijan on kuitenkin esitettävä todisteet seikoista, joiden perusteella kyseisessä artiklassa säädettyä kiello-oikeutta voidaan käyttää ja joilla osoitetaan, että kiistanalainen käyttö johtuu suojatun mallin jäljentämisestä.
- 4) Koska asiasta ei ole annettu unionin lainsäädäntöä, kunkin jäsenvaltion sisäisessä oikeusjärjestyksessä on määritettävä, vanheneeko asetuksen N:o 6/2002 19 artiklan 2 kohdassa ja 89 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu oikeus vaatia rekisteröimättömän yhteisömallin loukkaamisen kieltämistä ja, jos vanhenee, siinä on määritettävä myös menettelysäännöt siten, että vastaavuus- ja tehokkuusperiaatteita noudatetaan.
- 5) Koska asiasta ei ole annettu unionin lainsäädäntöä, kunkin jäsenvaltion sisäisessä oikeusjärjestyksessä on määritettävä, voidaanko asetuksen N:o 6/2002 19 artiklan 2 kohdassa ja 89 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu oikeus vaatia rekisteröimättömän yhteisömallin loukkaamisen kieltämistä menettää ja, jos voidaan, siinä on määritettävä myös menettelysäännöt siten, että vastaavuus- ja tehokkuusperiaatteita noudatetaan.
- 6) Asetuksen N:o 6/2002 89 artiklan 1 kohdan d alakohtaa on tulkittava siten, että hävittämis-, tiedonsaanti- ja vahingonkorvausvaatimuksia säännellään sen yhden tai useamman jäsenvaltion oikeudessa, mukaan lukien sen kansainvälinen yksityisoikeus, jossa loukkaaminen on tapahtunut tai ollut vaarassa tapahtua kyseisten hyödykkeiden avulla.

39 — Edellä alaviitteessä 15 mainitussa teoksessa Mounif-Moungache, M., s. 333, todetaan seuraavaa: ”Vaikuttaa siltä, että tuomioistuin soveltaa asetusta kaikkiin antamiinsa määräyksiin. Seuraamusten täytäntöönpano varmistetaan sitä vastoin kunkin jäsenvaltion lainsäädännöllä. Tämä merkitsee, että jos loukkaaminen on tapahtunut usean jäsenvaltion alueella, asiaa tarkastelevan yhteisömalleja käsittelevän tuomioistuimen on pakko soveltaa eri lainsäädäntöjä, jotka koskevat vahingonkorvausten laskemista, takavarikkoja tai oikeudenkäyntiasiakirjojen julkaisemista.” Ks. vastaavasti myös edellä alaviitteessä 11 mainittu artikkeli Massa, Ch.-H. ja Strowel, A., s. 68–78, erityisesti s. 70: ”Myös muita asianmukaisia loukkaamispaikan kansallisen lainsäädännön mukaisia toimenpiteitä voidaan määrätä, mukaan lukien vahingonkorvaukset tai päätöksen noudattamatta jättämisestä langetettava uhkasakko (astreinte). Yhteisömalleja käsittelevä tuomioistuin voi siis määrätä erilaisia seuraamuksia loukkauksille, jotka ovat tapahtuneet useissa jäsenvaltioissa” (suomennettu unionin tuomioistuimessa vapaasti seuraavasta tekstistä: ”Any other appropriate remedy under the national law of the place of infringement, including damages or an astreinte (penalty for non-compliance), may also be granted. Thus, a CDC may sanction differently infringing acts committed in several Member States.”).