



Oikeustapauskokoelma

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
MELCHIOR WATHELET
2 päivänä huhtikuuta 2014¹

Asia C-345/13

**Karen Millen Fashions Ltd
vastaan Dunnes Storesja
Dunnes Stores (Limerick) Ltd**

(Ennakkoratkaisupyyntö – Supreme Court (Irlanti))

Immateriaali- ja teollisoikeudet — Rekisteröimättömän yhteisömallin yksilöllisen luonteen arviointi —
Todistustaakka

1. Supreme Courtin (Irlanti) esittämä ennakkoratkaisupyyntö koskee yhteisömallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002² (jäljempänä asetus N:o 6/2002) tulkintaa.
2. Pyyntö on esitetty asiassa, jonka on pannut vireille Karen Millen Fashions Ltd (jäljempänä KMF) Dunnes Storesia ja Dunnes Stores (Limerick) Ltd:ä (jäljempänä yhdessä Dunnes) vastaan, jotta Dunnesia kiellettäisiin käyttämästä malleja, joiden haltija KMF väittää olevansa.

I Asiaa koskevat oikeussäännöt

A TRIPS-sopimus

3. Sopimus teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista (jäljempänä TRIPS-sopimus) muodostaa Maaailman kauppajärjestön (WTO) perustamissopimuksen, joka on allekirjoitettu Marrakechissä 15.4.1994 ja hyväksytty Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986–1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa 22.12.1994 tehdyllä neuvoston päätöksellä 94/800/EY,³ liitteen 1 C.
4. Kyseisen sopimuksen II osan, jonka otsikko on ”Teollis- ja tekijänoikeuksien saatavuutta, laajuutta ja käyttöä koskevat vaatimukset”, 4 luvun, jonka otsikko on ”Teollismallit”, 25 artiklassa, jonka otsikko on ”Suojan saamisen edellytykset”, määrätään seuraavaa:
 - ”1. Jäsenten tulee säätää sellaisten itsenäisesti luotujen teollismallien suojasta, jotka ovat uusia tai omaperäisiä. Jäsenet voivat säätää, että mallit eivät ole uusia tai omaperäisiä, mikäli ne eivät merkittävästi eroa tunnetuista malleista tai tunnettujen mallien piirteiden yhdistelmistä. Jäsenet voivat säätää, että sellainen suoja ei ulotu malleihin, jotka määräytyvät olennaisesti teknisten tai toiminnallisten seikkojen perusteella.

1 — Alkuperäinen kieli: ranska.

2 — EYVL 2002, L 3, s. 1.

3 — EYVL L 336, s. 1.

--”

B Asetus N:o 6/2002

5. Asetuksen N:o 6/2002 johdanto-osan 9, 14, 16, 17, 19 ja 25 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”(9) Tämän asetuksen sisältämät, mallilainsäädäntöön liittyvät aineelliset säännökset olisi yhdenmukaistettava direktiivin 98/71/EY vastaavien säännösten kanssa.

--

(14) Arvioitaessa, onko mallilla yksilöllinen luonne, olisi määriteltävä, poikkeako mallia tarkastelevan asiantuntevan käyttäjän siitä sama yleisvaikutelma selvästi olemassa olevien mallien antamasta yleisvaikutelmasta ottaen huomioon sen tuotteen luonteen, johon mallia sovelletaan tai johon se sisältyy, ja erityisesti sen teollisuudenalan, johon malli kuuluu, sekä mallin luoneella olleen vapauden sen kehittäessä.

--

(16) Joillakin teollisuudenaloilla tuotetaan runsaasti malleja sellaisia tuotteita varten, joilla on usein lyhyt taloudellinen elinkaari, jotka on edullista suojata ilman rekisteröintimuodollisuuksia ja joille suojan kestolla on toissijainen merkitys. Toisilla aloilla taas arvostetaan mallin rekisteröinnin tarjoamia etuja sen tarjoaman paremman oikeusvarmuuden vuoksi ja siksi, että tuotteiden ennakoitavissa oleva markkinoillaoloaika edellyttää pitempiaikaista suojaa.

(17) Tarvitaan siis kahdenlaista eli toisaalta lyhytaikaista rekisteröimättömän mallin suojaa ja toisaalta pitkäaikaista rekisteröidyn mallin suojaa.

--

(19) Malli olisi hyväksyttävä yhteisön malliksi vain, jos se on uusi ja luonteeltaan yksilöllinen muihin malleihin verrattuna.

--

(25) Ne teollisuudenalat, jotka tuottavat lyhyen ajan sisällä suuria määriä suhteellisen lyhytikäisiä malleja, joista lopulta vain osa kaupallistetaan, hyötyvät rekisteröimättömän yhteisömallin käytöstä. Näillä aloilla kaivataan myös helpompaa tapaa saada rekisteröity yhteisömalli. Mahdollisuus saada yhdellä hakemuksella suojaa useille malleille vastaa tähän tarpeeseen. Yhteiseen hakemukseen sisällytetyjä malleja voidaan kuitenkin käsitellä erikseen, kun on kyse niiden voimaantulosta, niitä koskevista käyttöluvista, niihin kohdistuvista esineoikeuksista, pakkotäytäntöpanosta tai maksukyvyttömyysmenettelyistä, niistä luopumisesta, niiden uudistamisesta tai siirtämisestä taikka niiden julkistamisen lykkäämisestä tai mitättömäksi julistamisesta.”

6. Asetuksen N:o 6/2002 1 artiklassa säädetään seuraavaa:

”1. Mallia, joka täyttää tässä asetuksessa säädetyt ehdot, kutsutaan jäljempänä ’yhteisömalliksi’.

2. Yhteisömalli suojataan:

a) ’rekisteröimättömänä yhteisömallina’, jos se on tehty tunnetuksi tässä asetuksessa säädetyllä tavalla,

– –”

7. Asetuksen N:o 6/2002 4 artiklan 1 kohdan mukaan malli suojataan yhteisömallilla vain, jos se on uusi ja jos se on luonteeltaan yksilöllinen.

8. Kyseisen asetuksen 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.”

9. Saman 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 kehittämisessä.”

10. Asetuksen N:o 6/2002 11 artiklassa 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.”

11. Kyseisen asetuksen 19 artiklassa todetaan seuraavaa:

”1. Rekisteröity yhteisömalli antaa haltijalleen yksinoikeuden käyttää mallia ja estää kolmatta osapuolta käyttämästä sitä ilman haltijan lupaa. Edellä mainittu käyttö käsittää erityisesti sellaisen tuotteen, johon kyseinen malli sisältyy tai johon sitä sovelletaan, valmistamisen, tarjoamisen, markkinoille saattamisen, maahantuonnin, maastaviennin tai käytön sekä tällaisen tuotteen varastoinnin näihin tarkoituksiin.

2. 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.

--”

12. Lopuksi kyseisen asetuksen 85 artiklassa, jonka otsikko on ”Pätevyysolettama – tosiseikkoja koskevat väitteet”, säädetään seuraavaa:

”1. Käsitellessään rekisteröidyn yhteisömallin loukkausta tai sen loukkauksen uhkaa koskevaa kannetta yhteisömalleja käsittelevät tuomioistuimet pitävät yhteisön mallia pätevänä. Mallin pätevyys voidaan riitauttaa ainoastaan mitättömyyttä koskevalla vastakanteella. Muutoin kuin vastakanteella esitetty mitättömyysväite voidaan kuitenkin ottaa tutkittavaksi, jos vastaaja vetoaa siihen, että yhteisömalli voitaisiin julistaa mitättömäksi vastaajalle kuuluvan, 25 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisen aiemman kansallisen mallioikeuden nojalla.

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

II Pääasian tosiseikat

13. KMF on Englannin oikeuden mukaan perustettu yhtiö, jonka toiminta muodostuu naisten vaatteiden valmistuksesta ja myynnistä.

14. Dunnes on tärkeä vähittäismyyntiä harjoittava konserni Irlannissa ja myy muun muassa naisten vaatteita.

15. Vuonna 2005 KMF suunnitteli ja saattoi myyntiin Irlannissa raidallisen paitapuseron (sinisenä ja hiekanruskeana) ja mustan kudotun topin (jäljempänä KMF:n vaatteet).

16. Dunnesin edustajat ostivat mallikappaleita KMF:n vaatteista tämän irlantilaisesta myyntipisteestä. Tämän jälkeen Dunnes valmisti jäljennöksiä kyseisistä vaatteista Irlannin ulkopuolella ja saattoi ne myyntiin irlantilaisissa kaupoissaan vuoden 2006 lopulla.

17. Väittäen olevansa mainittuihin vaatteisiin liittyvien rekisteröimättömien yhteisömallien haltija KMF nosti 2.1.2007 High Courtissa kanteen, jossa se vaati erityisesti, että Dunnesia kiellettäisiin käyttämästä KMF:n malleja ja että KMF:lle maksettaisiin vahingonkorvausta.

18. High Court hyväksyi kanteen.

19. Dunnes valitti High Courtin päätöksestä ennakkoratkaisua pyytäneeseen tuomioistuimeen.

20. Kyseinen tuomioistuin toteaa, ettei Dunnes kiistä jäljentäneensä KMF:n vaatteita ja myöntää, että rekisteröimättömät yhteisömallit, joiden haltija KMF väittää olevansa, ovat uusia.

21. Ennakkoratkaisupyynnön esittämisestä tehdystä päätöksestä kuitenkin ilmenee, että Dunnes kiistää sen, että KMF on rekisteröimättömän yhteisömallin haltija jokaisen KMF:n vaateen osalta sillä perusteella, että yhtäältä ne eivät ole luonteeltaan yksilöllisiä asetuksessa N:o 6/2002 tarkoitettulla tavalla ja että toisaalta kyseisessä asetuksessa edellytetään KMF:n itse asiassa osoittavan, että kyseiset vaatteet ovat luonteeltaan tällaisia.

22. Näissä olosuhteissa Supreme Court on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle kaksi ennakkoratkaisukysymystä.

III Ennakkoratkaisupyyntö ja asian käsittely unionin tuomioistuimessa

23. Unionin tuomioistuimeen 24.6.2013 saapuneella, 6.6.2013 tekemällään päätöksellä Supreme Court siis päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää SEUT 267 artiklan nojalla unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

- ”1) Kun arvioidaan sellaisen mallin yksilöllistä luonnetta, jonka väitetään olevan oikeutettu [asetuksessa N:o 6/2002] tarkoitettuun rekisteröimättömän yhteisömallin suojaan, onko kyseisen asetuksen 6 artiklassa tarkoitettua asiantuntevan käyttäjän mallista saamaa yleisvaikutelmaa arvioitava sen perusteella, poikkeako se yleisvaikutelmasta, jonka asiantunteva käyttäjä on saanut
- a) mistä tahansa yksilöllisestä mallista, joka on tullut aiemmin tunnetuksi, vai
 - b) mistä tahansa useiden tällaisten aikaisempien mallien tunnettujen piirteiden yhdistelmästä?
- 2) Onko yhteisömalleja käsittelevä tuomioistuin velvollinen pitämään rekisteröimätöntä yhteisömallia päteväenä [asetuksen N:o 6/2002] 85 artiklan 2 kohdassa tarkoitettulla tavalla, jos yhteisömallin haltija pelkäänsä osoittaa, miten hänen mallinsa on luonteeltaan yksilöllinen, vai onko haltija velvollinen näyttämään toteen, että malli on luonteeltaan yksilöllinen kyseisen asetuksen 6 artiklassa tarkoitettulla tavalla?”

24. KMF, Dunnes, Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ja Euroopan komissio ovat kukin esittäneet kirjallisia huomautuksia.

25. Asian käsittelyn kirjallisen vaiheen päätteeksi unionin tuomioistuin on katsonut, että sillä on riittävät tiedot asian ratkaisemiseen ilman istunnon pitämistä (unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 76 artiklan 2 kohdan mukaisesti).

IV Asian tarkastelu

A Ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys

26. Ensimmäisellä kysymyksellään ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee lähinnä, onko asetuksen N:o 6/2002 6 artiklaa tulkittava siten, että mallin voidaan katsoa olevan luonteeltaan yksilöllinen, jos asiantuntevan käyttäjän mallista saama yleisvaikutelma poikkeaa yleisvaikutelmasta, jonka asiantunteva käyttäjä on saanut aikaisemmasta yksilöllisestä mallista, tai aiemmin tunnetuksi tulleiden useiden mallien piirteiden yhdistelmästä.

27. Kuten Dunnes tiivistää kirjallisissa huomautuksissaan, tilanteessa, jossa on esimerkiksi kolme aikaisempaa mallia (X, Y ja Z), kysymyksellä pyritään selvittämään, onko kyseessä oleva malli luonteeltaan yksilöllinen, kun asiantuntevan käyttäjän mallista saama yleisvaikutelma poikkeaa yleisvaikutelmasta, joka on saatu aikaisemmista malleista X, Y ja Z erikseen tarkasteltuina, vai eikö malli ole luonteeltaan yksilöllinen, koska tietyt X:n, Y:n ja Z:n piirteet (kuten raidoitus, neulos tai ommel, värien yhdistelmä) yhdessä tarkasteltuina antavat sellaisen yleisvaikutelman, joka ei poikkeaa nyt käsiteltävänä olevan mallin yleisvaikutelmasta.

28. Ainoastaan Dunnes kannattaa jälkimmäistä hypoteesia. KMF:n, Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ja komission mukaan on noudatettava ensimmäistä hypoteesia.

29. Väitteensä tueksi Dunnes vetoaa yhtäältä asetuksen N:o 6/2002 johdanto-osan 14 ja 19 perustelukappaleeseen ja toisaalta TRIPS-sopimuksen 25 artiklaan.

30. On totta, että johdanto-osan 14 perustelukappaleen mukaan ”arvioitaessa, onko mallilla yksilöllinen luonne, olisi määriteltävä, poikkeako mallia tarkastelevan asiantuntevan käyttäjän siitä saama yleisvaikutelma selvästi *olemassa olevien* mallien antamasta yleisvaikutelmasta”.⁴

31. Ei ole myöskään merkityksetöntä, että kyseisessä muotoilussa on nähtävissä sellainen yksilöllisen luonteen tarkastelu, joka on lähellä TRIPS-sopimuksen 25 artiklan mukaista tarkastelua, jonka mukaan sopimusosapuolet ”voivat säätää, että mallit eivät ole uusia tai omaperäisiä, mikäli ne eivät merkittävästi eroa tunnetuista malleista *tai tunnettujen mallien piirteiden yhdistelmästä*”.⁵

32. Nämä kaksi seikkaa eivät kuitenkaan voi olla ratkaisevia asetuksen N:o 6/2002 6 artiklan tulkinnassa.

33. Ensiksi on todettava, että vaikka kyseisen asetuksen johdanto-osan 14 perustelukappaleessa viitataan ”olemassa oleviin malleihin”, on todettava, että käsitettä ei ole käytetty kyseisen asetuksen artikloissa.

34. Saman asetuksen johdanto-osan 19 perustelukappaleessa todetaan ainoastaan, että ”malli olisi hyväksyttävä yhteisön malliksi vain, jos se on uusi ja luonteeltaan yksilöllinen muihin malleihin verrattuna”. En näin ollen ymmärrä, miten siinä voitaisiin antaa mielikuva siitä, että kyseessä olevaa mallia verrataan useiden muiden mallien kaikkiin piirteisiin.

35. Jos johdanto-osan 19 perustelukappaleessa sitä vastoin viitataan useisiin malleihin, kun siinä täsmennetään, että malli olisi hyväksyttävä yhteisön malliksi vain, jos se ”on uusi ja luonteeltaan yksilöllinen *muihin malleihin verrattuna*”⁶, kyseinen viittaus merkitsee mielestäni vertailua yksilöllisiin ja kokonaisuutena tarkasteltuihin malleihin eikä näin yksilöityjen mallien tiettyihin erityis- tai yksittäisiin piirteisiin.

36. Toiseksi on todettava, että TRIPS-sopimuksen 25 artiklassa on ainoastaan asetettu velvollisuus säätää sellaisten itsenäisesti luotujen teollismallien suojaa koskevasta järjestelmästä, jotka ovat uusia tai omaperäisiä. Tämä velvollisuus johtuu siitä, että verbiä ”säätää” on käytetty [esimerkiksi ranskaksi] futurimuodossa.

37. Kyseisen artiklan jatkossa, johon sisältyy viittaus ”tunnettujen mallien piirteiden yhdistelmiin” sitä vastoin määrätään ainoastaan *mahdollisuudesta*, joka on jätetty sopimusosapuolten harkintaan.⁷

38. Näistä näkökohdista huolimatta asetuksen N:o 6/2002 6 artiklan sanamuodossa mielestäni joka tapauksessa säädetään sellaisen yhden tai useamman aikaisemman mallin yksilöimisestä, joita voidaan verrata nyt kyseessä olevaan malliin.

4 — Kursivointi tässä.

5 — Kursivointi tässä.

6 — Kursivointi tässä.

7 — G. Tritton kirjoittaa kyseisestä artiklasta seuraavasti: ”as emphasised above, the first sentence of the Article is mandatory whereas the second and third sentences are optional. – – The effect of the above is that Member States are permitted a considerable degree of latitude as to requirements for protection of industrial designs” (Tritton, G., *Intellectual Property in Europe*, kolmas painos, Sweet & Maxwell, Lontoo, 2008, nro 5-006).

39. Aina kieliversion mukaan kyseessä olevan mallin yksilöllistä luonnetta on siis verrattava ainoastaan yhteen muuhun malliin (esim. saksankielisessä versiossa⁸), useaan malliin (esim. hollanninkielisessä versiossa⁹) tai kaikkiin mahdollisiin malleihin (espanjan-,¹⁰ englannin-,¹¹ ranskan-¹² tai italiankielisessä¹³ versiossa).

40. Missään näissä versioissa ei mielestäni kuitenkaan sallita sitä, että yhden tai useamman aikaisemman mallin tiettyjä tarkkoja piirteitä erotellaan, jotta ne voivat olla teoreettisen eli tosielämälle vieraan vertailun kohteena.

41. Kuten edellä on todettu asetuksen N:o 6/2002 johdanto-osan 19 perustelukappaleesta, on niin, että jos kyseisen asetuksen 6 artiklan tietyistä kieliversioista (joita komissio pitää ”neutraaleina”) syntyy mielikuva vertailusta *kaikkiin* malleihin, kyseinen viittaus merkitsee mielestäni vertailua täsmällisesti yksilöityihin kappaleisiin.

42. Mikään kyseisen artiklan sanamuodossa ei mielestäni salli sitä, että luodaan jälkikäteen, ja haluttua tulosta silmällä pitäen, aiemmin yksilöityjen mallien tiettyjen erityispiirteiden yhdistelmä.

43. Olen siis samaa mieltä KMF:n, Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ja komission tulkinnasta, jonka mukaan mallin voidaan katsoa olevan luonteeltaan yksilöllinen, jos asiantuntevan käyttäjän mallista saama yleisvaikutelma poikkeaa yleisvaikutelmasta, jonka asiantunteva käyttäjä on saanut yhdestä (tai useammasta) aikaisemmasta yksilöllisestä mallista (tai malleista), eikä aiemmin tunnetuksi tulleiden useiden mallien piirteiden yhdistelmästä.

44. Tämä tulkinta on mielestäni myös sen lähestymistavan mukainen, jota unionin tuomioistuin noudattaa mallin yksilöllisen luonteen määrittämistä koskevassa oikeuskäytännössään.

45. Ainakin kahteen otteeseen unionin tuomioistuin on katsonut, että ”asiantunteva käyttäjä vertailee, mikäli se on mahdollista, suoraan kyseisiä malleja”.¹⁴

46. Unionin tuomioistuin on tosin täsmentänyt, ettei voida sulkea pois sitä, että ”tällainen vertailu on mahdotonta tai epätavallista kyseisellä alalla etenkin erityisten olosuhteiden tai kyseisten mallien kuvaamien tuotteiden piirteiden vuoksi”.¹⁵

47. Unionin tuomioistuin on myös lisännyt, ettei voida katsoa, että unionin lainsäätäjän tarkoituksena olisi ollut rajoittaa mahdollisten mallien arviointi niiden suoraan vertailuun, ellei asetuksessa N:o 6/2002 ole siitä täsmällistä mainintaa.¹⁶

48. Kyseisistä tuomioista ilmenee kuitenkin, että vaikka välillinen vertailu voi koskea *muistikuvaa* määrättyistä malleista, se ei missään tapauksessa voi koskea useiden mallien eri piirteiden yhdistämistä.

8 — ”Ein Geschmacksmuster hat Eigenart, wenn sich der Gesamteindruck, den es beim informierten Benutzer hervorruft, von dem Gesamteindruck unterscheidet, den ein anderes Geschmacksmuster bei diesem Benutzer hervorruft, das der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, und zwar.” Kursivointi tässä.

9 — ”De algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld.” Kursivointi tässä.

10 — ”La impresión general producida por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido hecho público.” Kursivointi tässä.

11 — ”The overall impression produced on such a user by any design which has been made available to the public.” Kursivointi tässä.

12 — ”L'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public.” Kursivointi tässä.

13 — ”Impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico.” Kursivointi tässä.

14 — Tuomio PepsiCo v. Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10 P, EU:C:2011:679, 55 kohta). Ks. myös vastaavasti tuomio Neuman ym. v. José Manuel Baena Grupo (C-101/11 P ja C-102/11 P, EU:C:2012:641, 54 kohta).

15 — Tuomio PepsiCo v. Grupo Promer Mon Graphic (EU:C:2011:679, 55 kohta). Ks. myös vastaavasti tuomio Neuman ym. v. José Manuel Baena Grupo (EU:C:2012:641, 54 kohta).

16 — Tuomio PepsiCo v. Grupo Promer Mon Graphic (EU:C:2011:679, 57 kohta) ja tuomio Neuman ym. v. José Manuel Baena Grupo (EU:C:2012:641, 56 kohta).

49. Kuten julkisasiamies Mengozzi nimittäin selitti asiassa PepsiCo vastaan Gruppo Promer Mon Graphic antamansa ratkaisuehdotuksen 49 kohdassa, ”asetuksessa ei todeta – – mitään [siitä, millä tavoin asiantunteva käyttäjä voi verrata kyseisiä malleja]. Kyseessä voisi siis lähtökohtaisesti olla joko välillinen vertailu *muistikuvan perusteella*, kuten yleensä tavaramerkkien osalta, – – tai suora vertailu, joka tehdään havainnoimalla vierekkäisiä tuotteita”.¹⁷

50. Juuri tätä lähestymistapaa unionin tuomioistuin noudattaa, kun se katsoo yhtäältä, että unionin yleinen tuomioistuin ei ole tehnyt oikeudellista virhettä, vaikka sen käyttämä ”ilmaisu, jonka mukaan ’asiantunteva käyttäjä ei muista – – samankaltaisuutta muodostaessaan kyseessä olevista malleista yleiskuvan’, tarkoittaisi asiayhteydestä irrotettuna, että unionin yleinen tuomioistuin on nojautunut perusteluissaan välillisen vertailun menetelmään, joka perustuu epätäydelliseen muistikuvaan”,¹⁸ ja toisaalta, että ”unionin yleinen tuomioistuin ei ole tehnyt oikeudellista virhettä – – perustaessaan ratkaisunsa – – asiantuntevan käyttäjän muistissa säilyvään epätäydelliseen muistikuvaan kyseisten kahden hahmon antamasta yleisvaikutelmasta”.¹⁹

51. Koska vertailun välillinen luonne ei näin ollen viittaa useiden mallien erilaisten piirteiden yhdistelmään, vaan vertailukelpoisten piirteiden fyysiseen puuttumiseen, sitä suuremmalla syyllä suora vertailu merkitsee kahden mallin vertailua kokonaisuudessaan.

52. Kuten unionin yleinen tuomioistuin perustellusti tiivistä asiassa Shenzhen Taiden vastaan SMHV – Bosch Security Systems (Viestintälaitte)²⁰ antamassaan tuomiossa, on niin, että ”kun otetaan huomioon se, että asetuksen N:o 6/2002 6 artiklan 1 kohdassa viitataan kyseisten mallien yleisvaikutelmien eroavuuteen, yhteisömallin luonteen yksilöllisyyden tutkimista ei voida suorittaa erilaisten aikaisempien mallien [erityispiirteiden] perusteella”. Sitä vastoin ”on syytä verrata toisiinsa yhtäältä riidanalaisesta yhteisömallista saatavaa yleisvaikutelmaa ja toisaalta kustakin aikaisemmasta mallista, johon mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäjä on pätevästi vedonnut, saatavaa yleisvaikutelmaa”.²¹

53. Edellä esitetyn perusteella katson, että asetuksen N:o 6/2002 6 artiklaa on tulkittava siten, että mallin voidaan katsoa olevan luonteeltaan yksilöllinen, jos asiantuntevan käyttäjän mallista saama yleisvaikutelma poikkeaa yleisvaikutelmasta, jonka asiantunteva käyttäjä on saanut yhdestä tai useasta aikaisemmasta yksilöllisestä mallista kokonaisuudessaan, eikä aikaisempien mallien erilaisten piirteiden yhdistelmästä?

B Toinen ennakkoratkaisukysymys

54. Toisella kysymyksellään ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee, onko yhteisömalleja käsittelevän tuomioistuimen pidettävä rekisteröimätöntä yhteisömallia päteväenä asetuksen N:o 6/2002 85 artiklan 2 kohdassa tarkoitettulla tavalla, jos yhteisömallin haltija pelkästään osoittaa, miten hänen mallinsa on luonteeltaan yksilöllinen, vai onko haltijan päinvastoin näytettävä toteen, että malli on luonteeltaan yksilöllinen kyseisen asetuksen 6 artiklassa tarkoitettulla tavalla.

55. KMF, Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ja komissio kannattavat ensimmäistä hypoteesia, Dunnes toista.

17 — Tuomio PepsiCo v. Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10 P, EU:C:2011:302). Kursivointi tässä.

18 — Tuomio PepsiCo v. Grupo Promer Mon Graphic (EU:C:2011:679, 58 kohta).

19 — Tuomio Neuman ym. v. José Manuel Baena Grupo (EU:C:2012:641, 57 kohta).

20 — Tuomio Shenzhen Taiden v. SMHV – Bosch Security Systems (Viestintälaitte) (T-153/08, EU:T:2010:248, 23 kohta).

21 — Tuomio Shenzhen Taiden v. SMHV – Bosch Security Systems (Viestintälaitte) (EU:T:2010:248, 24 kohta).

56. Jotta ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle voidaan antaa hyödyllinen vastaus, mielestäni on aiheellista tutkia kokonaisuudessaan asetuksen N:o 6/2002 85 artiklan 2 kohdassa käyttöön otetun pätevyysolettaman ulottuvuus.

57. Kyseisen asetuksen 85 artiklan otsikko on ”Pätevyysolettama – tosiseikkoja koskevat väitteet”. Artiklan 2 kohdassa säädetään, 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 säädetty edellytykset täyttyvät, ja jos hän osoittaa, miten hänen yhteisömallinsa on luonteeltaan yksilöllinen”. Artiklan 2 kohdassa lisätään, että vastaaja voi kiistää mallin pätevyyden mitättömyyttä koskevalla väitteellä tai vastakanteella.

58. Kyseisestä säännöksestä käy ilmi, että mallia pidetään pätevänä, jos sen haltija yhtäältä näyttää toteen, että asetuksen N:o 6/2002 11 artiklassa säädetty edellytykset täyttyvät, ja toisaalta, jos hän osoittaa, miten hänen mallinsa on luonteeltaan yksilöllinen.

1. Asetuksen N:o 6/2002 11 artiklassa säädettyjen edellytysten näyttäminen toteen

59. Kyseisen asetuksen 11 artiklan 1 kohdan mukaan ”edellä 1 jaksossa esitetyt vaatimukset täyttävä malli suojataan rekisteröimättömänä yhteisömallina kolmen vuoden ajan siitä päivästä lukien, jona malli on ensimmäistä kertaa tullut tunnetuksi yhteisössä”.

60. Tätä tunnetuksi tulemistä koskevaa edellytystä on puolestaan täsmennetty saman artiklan 2 kohdassa, jonka mukaan ”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”.

61. Hyötyäkseen asetuksen N:o 6/2002 85 artiklan 2 kohdassa käyttöön otetusta pätevyysolettamasta, kyseessä olevan mallin haltijan on siis aivan aluksi osoitettava milloin hänen mallinsa on tullut ensimmäisen kerran tunnetuksi Euroopan unionissa, kun otetaan huomioon se, että kyseinen tunnetuksi tuleminen voi olla peräisin enintään kolmen vuoden ajalta (ja jollei näin tapahdu, malli ei ole enää suojattu).

62. Dunnesin mukaan sillä perusteella, että asetuksen N:o 6/2002 11 artiklassa viitataan kyseisen asetuksen 1 jaksossa säädettyihin vaatimuksiin, kyseessä olevan mallin haltijan on lisäksi loukkauskanteensa tai loukkauksen uhkaa koskevan kanteensa yhteydessä osoitettava väitetysti suojatun mallin uusi ja yksilöllinen luonne, ja näistä edellytyksistä on säädetty saman asetuksen 1 jaksoon kuuluvassa 4 artiklassa.

63. Tällainen tulkinta on mielestäni asetuksen N:o 6/2002 85 artiklan 2 kohdan sanamuodon ja lainsäätäjän tavoitteleman päämäärän vastainen.

64. Ensiksi on todettava, että jos rekisteröimättömän yhteisömallin haltijan olisi osoitettava sen päivän, jona hänen mallinsa on tullut tunnetuksi, lisäksi mallin uusi ja yksilöllinen luonne, mitä hyötyä olisi tällöin asetuksen N:o 6/2002 85 artiklan 2 kohdan ensimmäisen virkkeen lopussa säädetystä toisesta edellytyksestä, jonka mukaan mallin haltijan on ”osoitet[tava], miten hänen yhteisömallinsa on luonteeltaan yksilöllinen”?

65. Kuten komissio lisäksi toteaa asiaankuuluvasti kirjallisissa huomautuksissaan, on niin, että jos unionin tuomioistuimen tulisi noudattaa Dunnesin tulkintaa, rekisteröimättömän yhteisömallin haltijan ei pitäisi osoittaa pelkästään mallin uutta ja yksilöllistä luonnetta, vaan myös se, että kaikki asetuksen N:o 6/2002 1 jaksossa säädetyt edellytykset (4 artiklan 2 kohdassa vaadittu näkyvyys, 8 artiklassa tarkoitettu toimimattomuus tai 9 artiklassa säädetty yleisen järjestyksen tai hyvien tapojen mukaisuus) täytyvät.

66. Tällainen todistustaakka ei varmasti olisi lainsäätäjän tavoitteleman päämäärän mukainen.

67. Kuten asetuksen N:o 6/2002 johdanto-osan 16 perustelukappaleessa todetaan, ”joillakin teollisuudenaloilla tuotetaan runsaasti malleja sellaisia tuotteita varten, joilla on usein lyhyt taloudellinen elinkaari, jotka on edullista suojata ilman rekisteröintimuodollisuuksia ja joille suojan kestolla on toissijainen merkitys. Toisilla aloilla taas arvostetaan mallin rekisteröinnin tarjoamia etuja sen tarjoaman paremman oikeusvarmuuden vuoksi ja siksi, että tuotteiden ennakoitavissa oleva markkinoillaoloaika edellyttää pitempiaikaista suojaa”. Näiden kahden tilanteen välinen ero oikeuttaa sen, että johdanto-osan 17 perustelukappaleen mukaisesti annetaan kyseisessä asetuksessa säädettyä kahdenlaista ”eli toisaalta lyhytaikaista rekisteröimättömän mallin suojaa ja toisaalta pitkäaikaista rekisteröidyn mallin suojaa”.

68. Näin ollen olisi mielestäni rekisteröimättömän yhteisömallin suojan taustalla olevan yksinkertaistamisen ja nopeuttamisen päämäärän vastaista määrätä tällaisen rekisteröimättömän mallin haltijalle, joka haluaa nostaa loukkauskanteen tai loukkauksen uhkaa koskevan kanteen, sellainen todistustaakka, jota ei ole asetettu rekisteröidyn yhteisömallin haltijalle ja joka ylittää kyseessä olevan mallin yksilöimistarpeen.

69. Asetuksen N:o 6/2002 85 artiklassa säädetty erilainen kohtelu näiden kahden oikeudenhaltijaryhmän välillä nimittäin selittyy vain tarpeella määrittää suojan kohde ja sen alkamisajankohta.

70. Jos kyseiset piirteet ovat helposti tunnistettavia rekisteröidyn mallin tapauksessa – juuri rekisteröintimuodollisuuden vuoksi – tilanne ei välttämättä ole sama rekisteröimättömän mallin osalta. Tämä erityispiirre selittää sen, että asetuksen N:o 6/2002 85 artiklan 1 kohdassa ei aseteta mitään edellytyksiä rekisteröidyn yhteisömallin pätevyysolettamalle, toisin kuin 2 kohdassa.

71. Toiseksi se, että rekisteröimättömän yhteisömallin haltijalta edellytetään loukkauskanteen tai loukkauksen uhkaa koskevan kanteen yhteydessä näyttöä kaikista mallin osatekijöistä, olisi vastoin lainsäätäjän valintaa säännellä kysymystä yhdessä ja samassa artiklassa, jonka otsikko on ”*Pätevyysolettama* – tosiseikkoja koskevat väitteet”.²² Tällainen näyttövaatimus on olettama-käsitteen vastainen.

72. Kolmanneksi tämä tulkinta veisi myös suurelta osin vastaajalta asetuksen N:o 6/2002 85 artiklan 2 kohdassa annetun mahdollisuuden kiistää mallin pätevyys mitättömyyttä koskevalla väitteellä tai vastakanteella.

73. Jos hakijan nimittäin pitäisi osoittaa rekisteröimättömän mallin, jonka haltija hän väittää olevansa, uusi ja yksilöllinen luonne, hänen pitäisi tosiasiaa osoittaa mallin pätevyys. Näin ollen vastaajan ei enää tarvitsisi nostaa mitättömyyttä koskevaa vastakannetta (tai tehdä mitättömyyttä koskevaa väitettä) rekisteröimättömän mallin pätevyyden kiistämiseksi. Vastaaja voisi tarvittaessa ainoastaan arvostella vastineessaan niitä seikkoja, joita hakija on hakemuksensa tueksi esittänyt.

22 — Kursivointi tässä.

74. Haluan lisätä lopuksi, että vaikka oikeuskirjallisuus on vähäsanainen asiasta, siinä ollaan samaa mieltä tulkinnasta, jonka mukaan rekisteröimättömän yhteisömallin haltijan todistustaakka yhteisömallin loukkausta tai sen loukkauksen uhkaa koskevan kanteen yhteydessä rajoittuu sen osoittamiseen, että hänen mallinsa on tullut tunnetuksi.²³

2. Rekisteröimättömän yhteisömallin haltijan on osoitettava, miten hänen mallinsa on luonteeltaan yksilöllinen

75. Asetuksen N:o 6/2002 85 artiklan 2 kohdassa säädetyn toisen edellytyksen, jonka täytyessä voidaan hyötyä rekisteröimättömän yhteisömallin pätevyysolettamasta, sanamuoto on mielestäni yksiselitteinen.

76. Ensimmäisen edellytyksen mukaan lainsäätävä vaatii, että ”yhteisömallin haltija näyttää toteen, että 11 artiklassa säädetty edellytykset täyttyvät”. Toisen edellytyksen mukaan lainsäätävä vaatii ainoastaan, että haltija ”osoittaa, miten hänen yhteisömallinsa on luonteeltaan yksilöllinen”.

77. Vaatimustaso on väistämättä erilainen, sillä muutoin ei olisi tarpeen käyttää toista verbiä konjunktion ”ja” jälkeen.

78. Kuten komissio selittää asiaankuuluvasti kirjallisissa huomautuksissaan, osoittamalla, miten hänen yhteisömallinsa on luonteeltaan yksilöllinen, hakija yksilöi vaaditun suojan kohteen. Näin menetellessään hakija määrittelee riidanalaisen mallin avulla vertailun puitteet ja mahdollistaa sen, että vastaaja voi tarvittaessa kohdentaa riittävästi mahdollisen mitättömyyttä koskevan vastakanteensa. Tämä ero rekisteröidyn yhteisömallin haltijaan verrattuna selittyy jälleen rekisteröintimuodollisuuden puuttumisella.

79. Esitöissä vahvistetaan lisäksi käsitys, jonka mukaan tunnetuksi tuleminen toteennäyttämistarpeen ja rekisteröimättömän yhteisömallin pelkän yksilöllisen luonteen osoittamisen välinen ero ei ole sattumanvarainen.

80. Vaikka yhteisön malleista annettua neuvoston asetusta (EY) koskevan komission muutetun ehdotuksen 89 artiklassa säädettiin, että hyötyäkseen pätevyysolettamasta ”oikeudenhaltija *esittää todisteita* mallin omaperäisyyttä koskevan väitteen tueksi”,²⁴ Euroopan parlamentti ehdotti, että oikeudenhaltija *esittää yksityiskohtaisesti, millä tavoin* malli on luonteeltaan yksilöllinen”.²⁵

81. Vaikka komissio on noudattanut tätä muotoilua yhteisön malleista annettua neuvoston asetusta koskevan uuden muutetun ehdotuksensa tietyissä kieliversioissa,²⁶ lopulta hyväksytyssä tekstissä vaaditaan pelkästään ”osoittamaan” piirteet, joiden johdosta malli on luonteeltaan yksilöllinen.

82. Näistä syistä mielestäni se, että rekisteröimättömän yhteisömallin haltijaa vaaditaan näyttämään toteen mallinsa yksilöllinen luonne, on vastoin lainsäätäjän tahdon kehitystä, sellaisena kuin se voidaan päätellä esitöistä ja tekstin kehityksestä lainsäädäntömenettelyn aikana.

23 — Ks. erityisesti Stone, D., *European Union Design Law – A Practitioners’ Guide*, Oxford University Press, 2012, nrot 18.18 ja 18.25; Saez, V. M., ”The unregistered Community design”, *European Intellectual Property Review*, 2002, nide 24, nro 12, s. 585–590, erityisesti s. 589; Otero Lastres, J. M., ”Concepto de diseño y requisitos de protección en la nueva ley 20/2003”, teoksessa *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, osa XXIV, Instituto de derecho industrial (Universidad de Santiago de Compostela), Madrid – Barcelona, 2004, s. 54–90, erityisesti s. 90; 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. 172 ja 176.

24 — KOM(1999) 310 lopullinen (EYVL 2000, C 248 E, s. 3). Kursivointi tässä.

25 — Parlamentin muutos 18 (EYVL 2001, C 67, s. 340). Teksti on alleviivattu alkuperäisessä asiakirjassa.

26 — Ks. vastaavasti ranskankielinen versio (EYVL 2001, C 62 E, s. 173).

83. Näin ollen katson, että yhteisömalleja käsittelevän tuomioistuimen on pidettävä rekisteröimätöntä yhteisömallia päteväna asetuksen N:o 6/2002 85 artiklan 2 kohdassa tarkoitettulla tavalla, jos haltija osoittaa yhtäältä, milloin hänen mallinsa ensimmäisen kerran on tullut tunnetuksi, ja osoittaa toisaalta ne piirteet, joiden johdosta hänen mallinsa on luonteeltaan yksilöllinen.²⁷

V Ratkaisuehdotus

84. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin vastaa Supreme Courtin esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

- 1) Yhteisömallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 6 artiklaa on tulkittava siten, että mallin voidaan katsoa olevan luonteeltaan yksilöllinen, jos asiantuntevan käyttäjän mallista saama yleisvaikutelma poikkeaa yleisvaikutelmasta, jonka asiantunteva käyttäjä on saanut yhdestä tai useammasta aikaisemmasta yksilöllisestä mallista kokonaisuudessaan, eikä aikaisempien mallien erilaisten piirteiden yhdistelmästä.
- 2) Jotta yhteisömalleja käsittelevä tuomioistuin pitää rekisteröimätöntä yhteisön mallia päteväna asetuksen N:o 6/2002 85 artiklan 2 kohdassa tarkoitettulla tavalla, mallin haltijan on ainoastaan osoitettava yhtäältä, milloin hänen mallinsa on ensimmäisen kerran tullut tunnetuksi, ja osoitettava toisaalta se tai ne piirteet, joiden johdosta hänen mallinsa on luonteeltaan yksilöllinen.

27 — Ks. vastaavasti em. Stone, D., nrot 18.23 ja 18.25.