



## Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

21 päivänä toukokuuta 2015\*

Yhteisömalli — Mitättömyysmenettely — Rekisteröidyt yhteisömallit, jotka esittävät sateenvarjoja — Mitättömyysperuste — Aikaisemman mallin tunnetuksi tuleminen — Yhdysvaltalaiseen patenttiin perustuva aikaisempi malli — Alalla toimivat tahot — Asiantunteva käyttäjä — Asiantuntevan käyttäjän tarkkaavaisuuden taso — Muotituotteet — Mallin luojaan vapaus — Yksilöllinen luonne — Erilainen yleisvaikutelma — Mitättömäksi julistamista koskeva hakemus

Yhdistetyissä asioissa T-22/13 ja T-23/13,

**Senz Technologies BV**, kotipaikka Delft (Alankomaat), edustajinaan aluksi asianajajat W. Hoyng ja C. Zeri, sittemmin asianajajat Hoyng ja I. de Bruijn,

kantajana,

vastaan

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

vastaajana,

joissa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa on

**Impliva BV**, kotipaikka Mijdrecht (Alankomaat), edustajinaan asianajajat C. Gielen ja A. Verschuur,

joissa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n kolmannen valituslautakunnan 26.9.2012 tekemistä kahdesta päätöksestä (asiat R 2453/2010-3 ja R 2459/2010-3), jotka koskevat mitättömyysmenettelyjä Impliva BV:n ja Senz Technologies BV:n välillä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Dittrich (esittelevä tuomari) sekä tuomarit J. Schwarcz ja V. Tomljenović,

kirjaaja: hallintovirkamies J. Weychert,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 16.1.2013 jätetyt kannekirjelmät,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 30.4.2013 jätetyt SMHV:n vastineet,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 19.4.2013 jätetyt väliintulijan vastineet,

\* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 22.7.2013 jätetyt kantajan valituskirjelmät,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 11.11.2013 jätetyt SMHV:n vastauskirjelmät,

ottaen huomioon 2.10.2014 annetun määräyksen asioiden T-22/13 ja T-23/13 yhdistämisestä suullisen käsittelyä ja tuomion antamista varten,

ottaen huomioon 27.11.2014 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

**tuomion**<sup>1</sup> [– –]

### **Asianosaisten vaatimukset**

- 13 Kannekirjelmissä kantaja vaatii, sekä asiassa T-22/13 että asiassa T-23/13, että unionin yleinen tuomioistuin
- kumoaa riidanalaiset päätökset
  - hyväksyy sille esitetyt väitteet ja toteaa riidanalaisen mallien rekisteröinnin päteväksi
  - velvoittaa SMHV:n vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan sekä velvoittaa väliintulijan, jos se esiintyy väliintulijana, vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.
- 14 Kantaja luopui istunnossa sekä asiassa T-22/13 että asiassa T-23/13 toisesta vaatimuksestaan, jossa se vaatii unionin yleistä tuomioistuinta toteamaan riidanalaisen yhteisömallien rekisteröinnin päteväksi.
- 15 SMHV vaatii sekä asiassa T-22/13 että asiassa T-23/13, että unionin yleinen tuomioistuin
- hylkää kanteen
  - velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 16 Väliintulija vaatii vastineessaan sekä asiassa T-22/13 että asiassa T-23/13, että unionin yleinen tuomioistuin
- hylkää kanteet kokonaisuudessaan tai toissijaisesti palauttaa asian SMHV:oon tai ainakin julistaa riidanalaisen mallien rekisteröinnin mitättömäksi
  - velvoittaa kantajan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan väliintulijalle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut tähänastiset, mukaan lukien valituslautakunnassa aiheutuneet kulut.
- 17 Väliintulija luopui istunnossa sekä asiassa T-22/13 että asiassa T-23/13 toisesta vaatimuksestaan, jossa se vaatii unionin yleistä tuomioistuinta palauttamaan asian SMHV:oon.

1 – Tästä tuomiosta on otettu tähän vain kohdat, joiden julkaisemista unionin yleinen tuomioistuin pitää aiheellisena.

## Oikeudellinen arviointi [– –]

*Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 6/2002 7 artiklan 1 kohdan rikkomiseen [– –]*

- 26 Mallin katsotaan siten tulleen tunnetuksi, kun tunnetuksi tulemiseen vetoava asianosainen on näyttänyt tämän tunnetuksi tulemisen muodostavat tosiseikat. Tämän olettamana kumoamiseksi asianosaisen, joka kiistää tunnetuksi tulemisen, on taas oikeudellisesti riittävällä tavalla osoitettava, että asian olosuhteet saattoivat kohtuudella olla esteenä sille, että nämä tosiseikat ovat tulleet kyseisellä alalla toimivien tahojen tietoon tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä.
- 27 Asetuksen N:o 6/2002 7 artiklan 1 kohdassa säädettyä olettamaa sovelletaan lisäksi siitä riippumatta missä tunnetuksi tulemisen muodostavat teot on toteutettu, koska kyseisen artiklan ensimmäisestä virkkeestä ilmenee, että siihen, että mallin katsotaan tulleen tunnetuksi, ei kyseisen asetuksen 5 ja 6 artiklan soveltamiseksi vaadita, että tunnetuksi tulemisen muodostavat teot on toteutettu unionin alueella (tuomio 13.2.2014, H. Gautzsch Großhandel, C-479/12, Kok., EU:C:2014:75, 33 kohta).
- 28 On täsmennettävä, että kysymys siitä, ovatko kyseisellä alalla toimiviin tahoihin kuuluvat henkilöt voineet kohtuudella saada tietoonsa unionin alueen ulkopuolisia tapahtumia, on tosiseikkoja koskeva kysymys, johon annettava vastaus riippuu asiaan liittyvien olosuhteiden arvioinnista (edellä 27 kohdassa mainittu tuomio H. Gautzsch Großhandel, EU:C:2014:75, 34 kohta).
- 29 Unionin tuomioistuimen mainitseman arvioinnin suorittamiseksi on tutkittava, voidaanko niiden tosiseikkojen perusteella, jotka tunnetuksi tulemisen kiistävän asianosaisen on toimitettava katsoa, ettei näillä tahoilla tosiasiallisesti ollut mahdollisuutta saada tietoonsa tunnetuksi tulemisen muodostavia tosiseikkoja, kun otetaan samalla huomioon se, mitä näiltä tahoilta voidaan kohtuudella edellyttää aikaisemman tilanteen tuntemiseksi. Kyseiset tosiseikat voivat koskea esimerkiksi alalla toimivien tahojen kokoonpanoa, niiden pätevyyttä, tapoja ja käyttäytymistä, niiden toimintojen laajuutta, niiden osallistumista alan tapahtumiin, joissa malleja esitellään, kyseessä olevan mallin ominaisuuksia kuten niiden keskinäistä riippuvuutta muihin tuotteisiin tai aloihin, ja sellaisten tuotteiden ominaisuuksia, joihin kyseessä oleva yhteisömalli on sisällytetty, muun muassa kyseessä olevan tuotteen teknisyyden astetta. Joka tapauksessa on niin, ettei yhteisömallia voida katsoa tunnetuksi tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä, jos alalla toimivat tahot voivat saada sen selville kuin sattumalta.

[– –]

- 36 Väitteeseen, jonka mukaan aikaisemmalla patentilla suojattua sateenvarjoa ei ole koskaan valmistettu, mitä SMHV ja väliintulija myöskään ei ole kiistäneet, on todettava, ettei asetuksen N:o 6/2002 7 artiklan 1 kohdassa edellytetä lainkaan, että aikaisempaa mallia, johon vastapuoli on vedonnut, käytetty tuotteen valmistamiseksi tai markkinoinniseksi.
- 37 Sillä, ettei mallia ole milloinkaan liitetty tuotteeseen, on merkitystä kuitenkin ainoastaan silloin, kun kantaja on näyttänyt toteen, että alalla toimivat tahot eivät tavallisesti tutki patenttirekistereitä tai eivät yleensä anna lainkaan merkitystä patenteille, etenkin yhdysvaltalaisille patenteille. Tällaisissa tapauksissa väite siitä, ettei aikaisemmalla patentilla suojattuja sateenvarjoja ole lainkaan markkinoilla, saattaa heikosti uskottavaksi sen, että alalla toimivat tahot olisivat voineet saada tietoonsa aikaisemman patentin muista tietolähteistä. Esillä olevassa asiassa se, että aikaisemmassa patentissa kuvattua sateenvarjoa ei ole milloinkaan valmistettu, osoittaa sen, etteivät alalla toimivat tahot voineet saada tietoonsa aikaisempaa patenttia mainosten, markkinointitoimintojen tai luetteloiden välityksellä. Tällä seikalla ei kuitenkaan voida osoittaa, että alalla toimivat tahot eivät olisi kohtuudella voineet saada mallia tietoonsa muulla tavalla, kuten esimerkiksi tutkimalla yhdysvaltalaisia patenttirekistereitä internetissä.

[– –]

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)

on ratkaissut asiat seuraavasti:

- 1) **Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) kolmannen valituslautakunnan 26.9.2012 tekemät päätökset (asiat R 2453/2010-3 ja R 2459/2010-3) kumotaan.**
- 2) **Impliva BV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se veloitetaan korvaamaan yksi kolmasosa Senz Technologies BV:n oikeudenkäyntikuluista.**
- 3) **Senz Technologies vastaa kahdesta kolmasosasta omia oikeudenkäyntikulujaan.**
- 4) **SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.**

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Julistettiin Luxemburgissa 21 päivänä toukokuuta 2015.

Allekirjoitukset