Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (seitsemäs jaosto)

26 päivänä huhtikuuta 2023*

Yhteisömalli – Mitättömyysmenettely – Rekisteröity yhteisömalli, joka esittää grillauslaitetta – Aiemman mallin tunnetuksi tuleminen – Asetuksen (EY) N:o 6/2002 7 artiklan 2 kohta

Asiassa T-757/21,

Activa – Grillküche GmbH, kotipaikka Selb (Saksa), edustajinaan asianajajat F. Stangl ja M. Würth

kantajana,

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehinään G. Sakalaitė-Orlovskienė ja J. Ivanauskas,

vastaajana,

jossa muuna osapuolena EUIPO:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa on

Targa GmbH, kotipaikka Soest (Saksa), edustajanaan asianajaja M.-H. Hoffmann,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (seitsemäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja K. Kowalik-Bańczyk sekä tuomarit G. Hesse (esittelevä tuomari) ja I. Dimitrakopoulos,

kirjaaja: hallintovirkamies A. Juhász-Tóth,

ottaen huomioon asian käsittelyn kirjallisessa vaiheessa esitetyn,

ottaen huomioon 23.11.2022 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

tuomion[1]

1 Kantaja Activa – Grillküche GmbH vaatii SEUT 263 artiklaan perustuvassa kanteessaan, että unionin yleinen tuomioistuin kumoaa Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) kolmannen valituslautakunnan 4.10.2021 tekemän päätöksen (asia R 1651/2020-3; jäljempänä riidanalainen päätös).

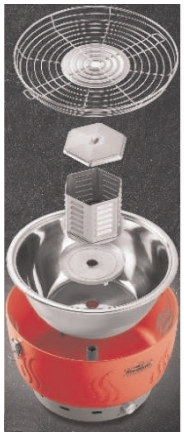
Asian tausta

2 Väliintulija Targa GmbH toimitti yhteisömallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 (EYVL 2002, L 3, s. 1) nojalla 5.4.2016 EUIPO:lle yhteisömallia koskevan rekisteröintihakemuksen.

3 EUIPO rekisteröi riidanalaisen mallin numerolla 3056449-0001 8.10.1968 tehdyn teollisuusmallien kansainvälisen luokituksen perustamista koskevan Locarnon sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna, luokkaan 07.02 kuuluvana ”Grillinä”. Malli esitetään kolmessa seuraavassa kuvassa:



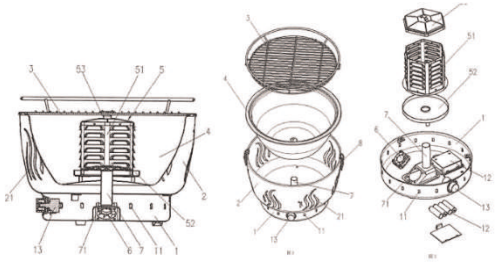




[1] Tuomiosta on otettu tähän vain kohdat, joiden julkaisemista unionin yleinen tuomioistuin pitää aiheellisena.

4 Kantaja esitti 14.11.2018 riidanalaista mallia koskevan mitättömyysvaatimuksen ja väitti, ettei malli ollut asetuksen N:o 6/2002 5 artiklassa tarkoitetulla tavalla uusi eikä asetuksen 6 artiklassa tarkoitetulla tavalla luonteeltaan yksilöllinen.

5 Kantaja vetosi väitteidensä tueksi kolmeen aikaisempaan malliin, joista yksi oli numerolla CN 204 410 600 rekisteröity kiinalainen hyödyllisyysmalli (jäljempänä kiinalainen hyödyllisyysmalli), jonka Guangzhou Hungkay oli julkaissut Kiinassa 24.6.2015 ja jonka kantaja esitti muun muassa seuraavissa kuvissa:



6 Julkaisemisensa jälkeen kiinalaisesta hyödyllisyysmallista tehtiin kaksi siirtosopimusta (jäljempänä yhdessä siirtosopimukset). Guangzhou Hungkay siirsi ensimmäisellä, 26.11.2016 tehdyllä sopimuksella väliintulijalle kaikki kiinalaiseen hyödyllisyysmalliin liittyvät teollis- ja tekijänoikeudet Euroopan unionin alueen osalta, Yhdistynyt kuningaskunta mukaan lukien, 7.10.2014 alkaen. Toisella, 28.11.2016 tehdyllä sopimuksella A, joka on henkilö, joka on alun perin luonut kiinalaisen hyödyllisyysmallin, ja Guangzhou Hungkayn työntekijä, siirsi Guangzhou Hungkaylle kaikki kyseiseen kiinalaiseen hyödyllisyysmalliin liittyvät teollis- ja tekijänoikeudet niin ikään 7.10.2014 alkaen.

7 Mitättömyysosasto teki 12.6.2020 päätöksen, jolla se hylkäsi mitättömyysvaatimuksen ja velvoitti kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

8 Kantaja valitti 4.8.2020 mitättömyysosaston päätöksestä.

9 Riidanalaisella päätöksellään EUIPO:n kolmas valituslautakunta hylkäsi valituksen ja velvoitti kantajan korvaamaan valitusmenettelystä aiheutuneet kulut.

Asianosaisten vaatimukset

10 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– julistaa riidanalaisen mallin mitättömäksi

– velvoittaa EUIPO:n ja väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

11 EUIPO ja väliintulija vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

[– –]

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 6/2002 7 artiklan 2 kohdan rikkomista

13 Kantaja väittää, että valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 6/2002 7 artiklan 2 kohtaa, kun se on perustanut päätöksensä lisämääräaikaan, vaikka mitättömyysvaatimuksen tueksi esitetty kiinalainen hyödyllisyysmalli siirrettiin väliintulijalle vasta riidanalaisen mallin rekisteröimistä koskevan hakemuksen jättämisen jälkeen. Kantaja katsoo lähinnä, että sitä, onko henkilöä pidettävä kyseisessä artiklassa tarkoitettuna henkilönä, jolle mallin luoneen oikeudet ovat siirtyneet, voidaan arvioida ainoastaan rekisteröintihakemuksen jättämispäivänä vallinneen tosiasiallisen tilanteen perusteella. Kantajan mukaan tämän päivämäärän jälkeen tehdyillä sopimuksilla, olipa niissä sovittu taannehtivista oikeusvaikutuksista vai ei, ei voida tehdä mallioikeuden hakijasta oikeudensaajaa tai korjata sitä, että oikeuksia ei ollut siirretty kyseiselle henkilölle hakemuksen jättämishetkellä. Kantaja lisää, että kysymyksiä siitä, onko malli uusi ja luonteeltaan yksilöllinen, on arvioitava objektiivisesti.

14 EUIPO ja väliintulija kiistävät kantajan väitteet.

15 Asetuksen N:o 6/2002 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan rekisteröityä mallia pidetään uutena, jos samanlainen malli ei ole tullut tunnetuksi ennen rekisteröintihakemuksen tekemispäivää.

16 Asetuksen N:o 6/2002 7 artiklan 1 kohdan mukaan sovellettaessa muun muassa asetuksen 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa 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 ennen kyseiselle mallille annettavaa suojaa koskevan rekisteröintihakemuksen tekemispäivää, paitsi silloin, kun nämä toimet eivät kohtuudella ole voineet tulla unionissa 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.

17 Asetuksen N:o 6/2002 7 artiklan 2 kohdan mukaan julkistamisena ei asetuksen 5 artiklaa sovellettaessa pidetä sitä, että malli, jolle vaaditaan rekisteröidyn yhteisömallin suojaa, on tullut tunnetuksi 12 kuukauden aikana ennen rekisteröintihakemuksen tekemispäivää tai ennen etuoikeuspäivää mallin luoneen tai sen, jolle hänen oikeutensa ovat siirtyneet, antamien tietojen tai suorittamien toimenpiteiden nojalla.

18 Oikeuskäytännössä on katsottu, että jotta asetuksen N:o 6/2002 7 artiklan 2 kohtaa voitaisiin soveltaa mitättömyysmenettelyn yhteydessä, mitättömäksi julistamista koskevassa vaatimuksessa tarkoitetun mallin haltijan on osoitettava se, että hän on joko luonut sen mallin, johon vedotaan kyseisen vaatimuksen perustelemiseksi, tai että hän on se, jolle tämän mallin luoneen oikeudet ovat siirtyneet (tuomio 14.6.2011, Sphere Time v. SMHV – Punch (Hihnaan kiinnitetty kello), T-68/10, EU:T:2011:269, 26 kohta ja tuomio 18.11.2015, Liu v. SMHV – DSN Marketing (Kannettavan tietokoneen suojakotelo), T-813/14, ei julkaistu, EU:T:2015:868, 23 kohta).

19 Käsiteltävässä asiassa valituslautakunta on katsonut, että kiinalaisen hyödyllisyysmallin julkaisemisen Kiinassa 24.6.2015 oli katsottava merkitsevän mallin tunnetuksi tulemista. Valituslautakunta on myös katsonut, että mallin oli julkistanut mallin luoneen oikeudensaaja ja että malli oli tullut tunnetuksi sen 12 kuukauden lisämääräajan kuluessa, joka lasketaan taannehtivasti riidanalaisen mallin rekisteröintihakemuksen jättämispäivästä ja joka oli 5.4.2015–4.4.2016. Valituslautakunta on näin ollen katsonut, että asiassa voitiin soveltaa asetuksen N:o 6/2002 7 artiklan 2 kohdassa säädettyä poikkeusta.

20 Tässä yhteydessä on todettava aluksi käsiteltävässä asiassa merkityksellisistä tosiseikoista, että väliintulijan esittämistä todisteista ilmenee, että kiinalaisen hyödyllisyysmallin luonut henkilö on Guangzhou Hungkayn työntekijä A ja että hän on siirtänyt kaikki kyseiseen malliin liittyvät teollis- ja tekijänoikeutensa työnantajalleen Guangzhou Hungkaylle 28.11.2016 tehdyllä sopimuksella, joka tuli voimaan 7.10.2014, kuten A:n ilmoituksista käy ilmi. Se, että Guangzhou Hungkay on kiinalaiseen hyödyllisyysmalliin liittyvän omaisuusoikeuden haltija, käy ilmi myös Kiinan patenttioikeudesta, jonka mukaan työntekijän ominaisuudessa tai työnantajan tarjoamin materiaalisin ja teknisin edellytyksin kehitettyä keksintöä tai luovan työn tulosta pidetään työssä kehitettynä keksintönä tai luovan työn tuloksena, jonka osalta työnantaja voi hakea patenttia.

21 Tämän jälkeen on todettava, että Guangzhou Hungkay, jota on pidettävä mallin luoneena tai ainakin mallin luoneen oikeudensaajana, julkisti kiinalaisen hyödyllisyysmallin julkaisemalla sen 24.6.2015 sen jälkeen, kun malli oli rekisteröity Kiinassa. Asianosaiset ja muu osapuoli eivät kiistä sitä, että tunnetuksi tullut kiinalainen hyödyllisyysmalli ja riidanalainen malli ovat samanlaisia.

22 Lopuksi on todettava, että Guangzhou Hungkay siirsi 26.11.2016 tehdyllä sopimuksella väliintulijalle osan teollis- ja tekijänoikeuksista, jotka liittyvät kiinalaista hyödyllisyysmallia vastaavaan grillin malliin. Sopimuksen mukaan ”[Guangzhou] Hungkay on siirtänyt kaikki malliin liittyvät oikeudet Euroopan [unionin] alueen[,] mukaan lukien [Yhdistynyt kuningaskunta,] osalta [väliintulijalle] 7.10.2014” ja ”[väliintulijalla] on oikeus [– –] käyttää ja vedota kaikkiin [– –] tässä sopimuksessa tarkoitettuihin oikeuksiin sellaisia kolmansia [– –] vastaan, jotka loukkaavat jotakin malliin liittyvää teollis- tai tekijänoikeutta”.

23 Siitä, voidaanko tässä asiassa soveltaa asetuksen N:o 6/2002 7 artiklan 2 kohdassa säädettyä poikkeusta, on todettava ensiksi, että siirtosopimuksiin sovelletaan sovellettavaa kansallista lainsäädäntöä ja että kantaja ei kiistä yksityiskohtaisesti kyseisten sopimusten pätevyyttä tai sitä, että niihin voidaan vedota kolmansia vastaan, kyseisen kansallisen lainsäädännön perusteella.

24 Toiseksi on palautettava mieleen yhtäältä sopimusvapauden periaatteen merkitys unionin oikeudessa ja toisaalta asetuksen N:o 6/2002 tavoitteet.

25 Tässä yhteydessä on todettava, että oikeuskäytännössä on todettu, että osapuolten oikeus tehdä sopimuksia, joilla siirretään omaisuusoikeuksia, perustuu sopimusvapauden periaatteeseen eikä sitä näin ollen voida rajoittaa, ellei unionin oikeudessa ole säädetty tätä koskevia nimenomaisia rajoituksia. Näin ollen on niin, että jos sopimusehto, jossa määrätään tällaisesta siirrosta, ei ole sovellettavan unionin lainsäädännön tavoitteen vastainen ja jos siitä ei aiheudu vilpin vaaraa, sopimusehtoa ei voida pitää kiellettynä (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 5.10.1999, Espanja v. komissio, C-240/97, EU:C:1999:479, 99 ja 100 kohta).

26 Käsiteltävässä asiassa on ensinnäkin todettava sovellettavan unionin lainsäädännön sisällöstä, että missään unionin oikeuden säännöksessä, eikä varsinkaan asetuksessa N:o 6/2002, ei kielletä ottamasta mitättömyysvaatimusta arvioitaessa huomioon sopimuksia, jotka on allekirjoitettu

mallia koskevan rekisteröintihakemuksen jättämisen jälkeen ja joilla siirretään taannehtivasti teollis- ja tekijänoikeuksia, jotka liittyvät aikaisempaan malliin, johon sovelletaan kansallista oikeutta.

27 Toiseksi on todettava sovellettavan unionin lainsäädännön tavoitteesta, että asetuksen N:o 6/2002 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava asetuksen johdanto-osan 20 perustelukappaleen valossa, jossa todetaan, että mallin luoneen tai sen, jolle hänen oikeutensa ovat siirtyneet, on voitava testata mallin sisältäviä tuotteita markkinoilla ennen siitä päättämistä, onko rekisteröidyn yhteisömallin tarjoama suoja tarpeen.

28 Näin ollen asetuksen N:o 6/2002 7 artiklassa säädetyn poikkeuksen tavoitteena on tarjota mallin luoneelle tai sille, jolle hänen oikeutensa ovat siirtyneet, mahdollisuus esitellä malli markkinoilla 12 kuukauden aikana ennen rekisteröintihakemuksen tekemistä koskevien muodollisuuksien suorittamista. Tämän ajanjakson aikana mallin luonut tai se, jolle hänen oikeutensa ovat siirtyneet, voi siten varmistua kyseessä olevan mallin kaupallisesta menestyksestä ennen sitoutumista rekisteröintiin liittyviin kustannuksiin pelkäämättä, että tunnetuksi tulemiseen, joka tapahtuu tässä yhteydessä, voitaisiin vedota menestyksellä kyseessä olevan mallin mahdollisen rekisteröinnin jälkeen aloitetussa mitättömyysmenettelyssä (tuomio 14.6.2011, Hihnaan kiinnitetty kello, T-68/10, EU:T:2011:269, 24 ja 25 kohta ja tuomio 18.11.2015, Kannettavan tietokoneen suojakotelo, T-813/14, ei julkaistu, EU:T:2015:868, 21 ja 22 kohta). Näin ollen asetuksen N:o 6/2002 7 artiklan 2 kohdassa säädetyn poikkeuksen tavoitteena on suojata malliin luoneen tai tämän oikeudensaajan intressejä.

29 Käsiteltävässä asiassa yhtäältä A:n ja Guangzhou Hungkayn ja toisaalta Guangzhou Hungkayn ja väliintulijan välisten siirtosopimusten huomioon ottamisella pyritään nimenomaan suojaamaan malliin luoneen ja hänen myöhempien oikeudensaajiensa intressejä.

30 Kolmanneksi on todettava vilpin vaarasta, että yhtäältä väliintulija on selittänyt uskottavasti ja ilman, että kantaja olisi kiistänyt tätä unionin yleisessä tuomioistuimessa, että sillä oli liikesuhde Guangzhou Hungkayn kanssa jo ennen riidanalaisen mallin rekisteröimistä koskevan hakemuksen jättämispäivää, kuten riidanalaisen päätöksen 33 kohdasta voidaan päätellä. Väliintulija ja Guangzhou Hungkay olivat nimittäin jo liikekumppaneita, sillä Guangzhou Hungkay oli väliintulijan tavarantoimittaja ja yhtiöt olivat viestineet kyseisen grillin suunnittelusta jo vuodesta 2014 alkaen. Toisaalta kiinalaista hyödyllisyysmallia koskevat siirtosopimukset tehtiin marraskuussa 2016 eli kaksi vuotta ennen kuin riidanalaista mallia koskeva mitättömyysvaatimus esitettiin 14.11.2018.

31 Näin ollen – kun otetaan huomioon yhtiöiden välinen liikesuhde, järjestys, jossa asiassa merkitykselliset tosiseikat ovat tapahtuneet, ja kaikki muut käsiteltävän asian objektiiviset olosuhteet – on katsottava, että asiassa ei ole mitään viitteitä siitä, että kun omaisuusoikeuksia on siirretty siirtosopimuksilla, kyse olisi ollut vilpillisestä tai salaiseen sopimukseen perustuvasta menettelytavasta.

32 Näin ollen unionin oikeus ei ollut tässä asiassa esteenä sille, että sopimusten osapuolet antoivat siirtosopimuksilleen taannehtivan vaikutuksen.

33 Näin ollen valituslautakunnan tavoin asiassa on todettava, että koska Guangzhou Hungkay teki kiinalaisen hyödyllisyysmallin tunnetuksi julkaisemalla sen Kiinassa 24.6.2015 ja koska väliintulija Guangzhou Hungkayn oikeudensaajana jätti 5.4.2016 samanlaisen mallin yhteisömalliksi

rekisteröimistä koskevan hakemuksen 5.4.2016 eli alle 12 kuukautta sen jälkeen, kun malli oli tullut tunnetuksi Kiinassa, asiassa on voitu soveltaa asetuksen N:o 6/2002 7 artiklan 2 kohdassa säädettyä poikkeusta.

34 Tätä päätelmää ei horjuta kantajan väite siitä, että rekisteröintihakemuksen jättämispäivän jälkeen tehdyillä sopimuksilla, olipa niissä sovittu taannehtivista oikeusvaikutuksista vai ei, ei voida tehdä mallioikeuden hakijasta oikeudensaajaa tai korjata sitä, että oikeuksia ei ollut siirretty kyseiselle henkilölle hakemuksen jättämishetkellä. Kantaja väittää erityisesti, että jos mallin oikeudenhaltija voi korjata sen, ettei malli ole asetuksen N:o 6/2002 5 artiklassa tarkoitetulla tavalla uusi eikä asetuksen 6 artiklassa tarkoitetulla tavalla luonteeltaan yksilöllinen, hankkimalla ja siirtämällä aikaisempia malleja sen jälkeen, kun se on toimittanut mallin rekisteröimistä koskevan hakemuksensa, ja kiertää tällä tavalla mainittujen artiklojen soveltamista, tästä seuraa, että mallin oikeudenhaltija voi aina mitättömyysmenettelyssä estää sen, että sen malli katsotaan mitättömäksi, koska se ei ole uusi eikä luonteeltaan yksilöllinen, kääntymällä myöhemmin aikaisemman mallin oikeudenhaltijan puoleen, jotta sille siirrettäisiin kyseiseen malliin liittyvät oikeudet. Lisäksi kantaja katsoo lähinnä, että tällöin mallin uutuuden ja yksilöllisen luonteen arvioimista ei voida pitää tosiseikkojen objektiivisena arvioimisena vaan se jätetään mielivaltaisesti aikaisemman mallioikeuden haltijoiden ja mitättömien mallien hakijoiden harkintavaltaan.

35 Valituslautakunnan tavoin on todettava, että sillä, että siirtosopimukset on allekirjoitettu riidanalaisen mallin rekisteröimistä koskevan hakemuksen jättämispäivän jälkeen, ei ole merkitystä sinänsä, koska yhtäältä siirtosopimuksista ilmenee selvästi, että oikeuksien siirto oli voimassa jo 7.10.2014 alkaen, ja koska toisaalta käsiteltävässä asiassa ei ole näytetty toteen vilpin tai asetuksen N:o 6/2002 7 artiklan 2 kohdan tavoitteen kiertämisen vaaraa (ks. edellä 31 kohta).

36 Kuten EUIPO on todennut vastinekirjelmässään, on lisäksi niin, että asetuksen N:o 6/2002 7 artiklan 2 kohdassa ei kielletä hankkimasta rekisteröityä mallia, johon sovelletaan lisämääräaikaa, ja vetoamasta kyseisessä säännöksessä säädettyyn poikkeukseen.

37 Näin ollen valituslautakunta on riidanalaisen päätöksensä 34 kohdassa soveltanut perustellusti asetuksen N:o 6/2002 7 artiklan 2 kohtaa ja katsonut, että kiinalaisen hyödyllisyysmallin CN 204 410 600 tunnetuksi tuleminen ei ollut esteenä sille, että riidanalaista mallia pidettiin uutena ja luonteeltaan yksilöllisenä.

38 Näin ollen ensimmäinen kanneperuste on hylättävä.

[– –]

Näillä perusteilla,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (seitsemäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Activa – Grillküche GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kowalik-Bańczyk Hesse Dimitrakopoulos

Julistettiin Luxemburgissa 26 päivänä huhtikuuta 2023.

Allekirjoitukset