YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
14 päivänä syyskuuta 1982 *

Asiassa 144/81,

jonka Gerechtshof Den Haag on saattanut ETY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen ensiksi mainitussa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa

KEURKOOP BV, kotipaikka Rotterdam,

muutoksenhakijana,

vastaan

NANCY KEAN GIFTS BV, kotipaikka Haag,

muutoksenhakumenettelyn vastapuolena,

ennakkoratkaisun perustamissopimuksen 36 artiklan tulkinnasta sen arvioimiseksi, onko Benelux-maiden yhtenäisen malleista annettu laki, jonka sanamuoto vahvistettiin 25.10.1966 tehdyllä yleissopimuksella (*Tractatenblad* 1966, n:o 292, s. 3), yhteensoveltuva yhteisön oikeuden kanssa,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti J. Mertens de Wilmars, jaostojen puheenjohtajat G. Bosco, A. Touffait ja O. Due sekä tuomarit P. Pescatore, A. J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, T. Koopmans, U. Everling, A. Chloros ja F. Grévisse,

* Oikeudenkäyntikieli: hollanti.

julkisasiamies: G. Reischl,
kirjaaja: apulaiskirjaaja J. A. Pompe,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Gerechtshof Den Haag on esittänyt 20.5.1981 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 5.6.1981, yhteisöjen tuomioistuimelle ETY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla kaksi ennakkoratkaisukysymystä perustamissopimuksen tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien määräysten tulkinnasta, jotta kansallinen tuomioistuin voi määrittää Benelux-maiden yhtenäisen mallioikeuslain, jonka sanamuoto vahvistettiin 25.10.1966 tehdyllä yleissopimuksella (*Tractatenblad* 1966, n:o 292, s. 3) ja joka tuli voimaan 1.1.1975, soveltamista koskevat, yhteisön oikeuden asettamat edellytykset.

2 Kansallisen tuomioistuimen esittämistä oikeudenkäyntiasiakirjoista käy ilmi, että Nancy Kean Gifts -yhtiö (jäljempänä NKG), kotipaikka Haag, on rekisteröinyt 23.4.1979 naisten käsilaukun mallin Beneluxin mallivirastossa (Benelux-rekisteröinti).

3 Malli, jonka NKG-yhtiö on rekisteröinyt, muistuttaa amerikkalaista mallia, joka on rekisteröity 28.3.1977 tunnuksella "US Patent Design 250.734", jossa "keksijäksi" ilmoitettiin Siegel ja luovutuksensaajaksi Amba Marketing Systems Inc. -yhtiö.

4 NKG-yhtiö, joka tiettävästi on tehnyt hankintoja Renoc AG:lta (Zug, Sveitsi), esittää, että sen kaupan pitämät käsilaukut valmistetaan Taiwanissa, josta ne lähetetään suoraan Alankomaihin.

5 NKG-yhtiö totesi vuoden 1980 alussa, että eräs toinen yritys, Keurkoop BV -yhtiö, jonka kotipaikka on Rotterdam, tarjosi naisten käsilaukkuja, joiden ulkonäkö ensin mainitun yrityksen näkemyksen mukaan oli samanlainen kuin sen itse myymien laukkujen malli, jonka se oli rekisteröinyt. NKG-yhtiö aloitti Keurkoop-yhtiötä vastaan välitoimimenettelyn Arrondissementsrechtbank Rotterdamin presidentin luona vedoten mallia koskevaan yksinoikeuteensa.

6 Keurkoopin antamien tietojen mukaan se oli hankkinut riidanalaisia käsilaukkuja tuontitukkukauppaa harjoittavalta Formosa Keystone Products Corp. -yhtiöltä, jonka kotipaikka on Taiwan ja joka hankkii kauppatavaransa kahdelta samaten taiwanilaiselta valmistajalta, Taiwan Plastic Companyltä ja Ocean Light Industries Corporationilta.

7 Pääasian asianosaisten ja komission yhteisöjen tuomioistuimelle antamista kirjallisista selvityksistä käyvät ilmi erityisesti seuraavat tiedot: NKG:n mukaan riidanalaisia laukkuja on Saksan liittotasavallassa pitänyt kaupan Otto GmbH, joka tuo niitä suoraan Taiwanista. Laukkuja myy Yhdistyneessä kuningaskunnassa Nancy Kean Gifts Limited ja Tanskassa Atelier Nancy APS. Kaksi viimeksi mainittua oikeushenkilöä kuuluvat samaan konserniin kuin NKG. Myös ne ostavat sveitsiläiseltä yhtiöltä Renoc AG:lta Taiwanissa valmistettuja laukkuja. Keurkoop lisää, että Alankomaissa laukkuja myyvät myös Otto (Tilburg) ja Euro Direct Service (Tegelen). Lopuksi Keurkoopin ja komission mukaan saman käsilaukun mallin on rekisteröinyt Ranskan mallirekisteriviranomaisessa 18.4.1979 Peter Herman New Yorkista.

8 8.5.1980 antamallaan päätöksellä Arrondissementsrechtbank Rotterdamin presidentti hyväksyi NKG-yhtiön vaatimukset ja kielsi Keurkoopia "teollisessa tai kaupallisessa tarkoituksessa valmistamasta, tuomasta maahan, myymästä, tarjoamasta myyntiin, asettamasta näytteille, toimittamasta, käyttämästä tai pitämästä hallussaan jossakin edellä mainitussa tarkoituksessa yhtä tai useampaa sellaista naisten käsilaukkua, joka on ulkoasultaan samanlainen kuin malli, jonka kantaja on rekisteröinyt tai joka vain vähäisessä määrin eroaa mallista, jonka kantaja on rekisteröinyt".

9 Keurkoop on hakenut muutosta päätökseen Gerechtshof Den Haagissa, joka vastatessaan kahteen ensimmäiseen sille esitettyyn kanneperusteeseen on ottanut kantaa useisiin kysymyksiin. Gerechtshofin lausumat on syytä toistaa, koska ne valaisevat yhteisöjen tuomioistuimelle esitettyjä ennakkoratkaisukysymyksiä.

10 Ensiksi Gerechtshof on todennut, että NKG ei ole luonut rekisteröimäänsä laukun mallia ja että se ei ole rekisteröinyt mallia mallin luojan tai sen henkilön suostumuksella, jolla oikeudet ovat Benelux-alueen osalta, eikä minkään joidenkin näiden henkilöiden välillä vallitsevan oikeudellisen suhteen nojalla.

11 Kansallinen tuomioistuin on täsmentänyt sen jälkeen päätöksensä perustelujen 11 kohdassa Benelux-maiden yhtenäisen mallioikeuslain soveltamisalaa.

Gerechtshof on todennut, että mallit on Benelux-valtioissa tosin suojattu tekijänoikeudella, mutta yhtenäisen lain mukaisen suojan kohteena on kyseisen lain 1 §:n mukaan ainoastaan "käyttöesineen uusi ulkonäkö". Lain 4 §:n mukaan tuotteet, jotka on aikaisemmin tunnettu, mutta jotka ovat olleet Benelux-maissa unohduksissa viisikymmentä vuotta, voivat olla "uusia" laissa tarkoitetulla tavalla. Yhtenäisessä laissa ei myöskään vaadita, että kyseinen uutuus olisi luovan, toisin sanoen pääasiallisesti taiteellisen toiminnan tulos. Vastoin Keurkoopin väittämää lain 3 §:n 1 momentti, jonka mukaan "yksinoikeus malliin saadaan ensimmäisenä tehdyn rekisteröinnin perusteella", ei perustu millään tavoin oletukseen, että hakija on mallin luoja. Yhtenäisen lain tarkoituksena on suojata mallin teollista hyödyntäjää tai käsityöläistä, joka haluaa tuotteensa erottuvan muista, olkoon kysymyksessä taiteellinen tai tavanomainen tuote, riippumatta kuitenkaan siitä, onko hakija itse mallin teollinen hyödyntäjä tai käsityöläinen. Lain tarkoituksena on estää tietyn ajanjakson aikana teollisten hyödyntäjien ja käsityöläisten valitsemien mallien jäljittely. Jäljittelyn kriteerinä pidetään sitä, että yleisö voi sekoittaa mallit helposti keskenään.

12 Kansallinen tuomioistuin on katsonut, että huomioon ottaen Keurkoopin sen käsiteltäväksi saattamat kaksi muuta valitusperustetta on tarpeellista esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat kaksi ennakkoratkaisukysymystä:

"1. Onko ETY:n perustamissopimuksen tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien ja erityisesti 36 artiklan määräysten kanssa yhteensoveltuvaa soveltaa Beneluxin yhtenäistä mallioikeuslakia silloin, kun sen seurauksena yksinoikeuden tässä laissa tarkoitetun kaltaiseen malliin, jonka kohde ja toiminta on kuvattu 11 kohdassa, saa sellainen henkilö, joka on ensimmäisenä rekisteröinyt mallin toimivaltaisessa viranomaisessa, ilman että muilla henkilöillä kuin sillä, joka itse väittää olevansa mallin luoja tai tämän toimeksiantaja tai työnantaja, olisi mahdollisuus riitauttaa hakijan oikeus malliin ja/tai puolustautua viimeksi mainitun nostamaa kieltokannetta vastaan vetoamalla siihen seikkaan, että hakija ei ole mallin luoja, tämän toimeksiantaja eikä työnantaja?

2. Voidaanko kieltokanne hylätä silloin, kun se koskee tuotteita, jotka vastaaja on hankkinut muussa yhteismarkkinamaassa kuin siinä, jonka alueelle kieltoa on haettu (ja joka myös kuuluu yhteismarkkinoihin), jos tässä toisessa maassa mainittujen tuotteiden kaupan pitäminen ei loukkaa kantajana toimivan hakijan oikeuksia?"

Ensimmäinen kysymys

13 Ensimmäisen kysymyksen tarkoituksena on pääasiallisesti selvittää, onko perustamissopimuksen 36 artiklan määräysten mukaan mahdollista soveltaa kansallista lakia, joka Benelux-maiden yhtenäisen lain tavoin antaa yksinoikeuden mallin ensimmäiselle rekisteröijälle ilman että muilla henkilöillä kuin sillä, joka itse on mallin luoja tai tämän oikeuksien haltija, on mahdollisuus riitauttaa tämä yksinoikeus ja/tai puolustautua viimeksi mainitun nostamaa kieltokannetta vastaan vetoamalla siihen seikkaan, että rekisteröijänä ei ole mallin luoja, mallin luojan toimeksiantaja eikä työnantaja?

14 Alustavasti on todettava, kuten yhteisöjen tuomioistuin on jo patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuksien osalta todennut, että mallioikeussuoja kuuluu 36 artiklassa tarkoitetun teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien suojan piiriin, koska sen tavoitteena on määritellä teollisoikeuksille ja kaupallisille oikeuksille luonteenomaiset yksinoikeudet.

15 Beneluxin yhtenäisen lain 1 §:n mukaan tässä laissa suojataan vain käyttöesineen uutta ulkonäköä, toisin sanoen 4 §:n mukaan sellaista tuotetta, joka hakemusta edeltävän viidenkymmenen vuoden aikana ei ole millään tavoin ollut tunnettu asianomaisella teollisuuden tai kaupan alalla Benelux-maiden alueella. Niinpä kun lain 3 §:n nojalla yksinoikeus malliin saadaan ensimmäisenä tehdyn rekisteröinnin perusteella ilman, että olisi tarpeellista tutkia, onko rekisteröijä myös mallin luoja tai tämän oikeuksien haltija, kyseisen säännön lähtökohtana on sekä mallioikeuden toimivuus talouselämässä että pyrkimys yksinkertaisuuteen ja tehokkuuteen. Lopuksi mallin luoja voi kyseisen lain nojalla ja sen 5 §:n säädetyin edellytyksin vedota omaan rekisteröintioikeuteensa viiden vuoden ajan sekä rekisteröinnin mitättömyyteen määräajoista riippumatta.

16 Vaikka tämä ominaispiirteiden luettelo ei ole tyhjentävä eikä rajoittava, tämän perusteella on kuitenkin mahdollista todeta, että lainsäädäntö, jolla on edellä kuvatun tyyppisiä piirteitä, on 36 artiklassa tarkoitettua lainsäädäntöä teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien suojaamiseksi.

17 Vaikka on totta, että Beneluxin yhtenäisen mallioikeuslain 15 §:n nojalla jokainen, jota asia koskee, yleinen syyttäjä mukaan lukien, voi vedota rekisteröintiin perustuvien oikeuksien mitättömyyteen muun muassa kiistämällä tuotteen uutuuden kyseisellä alueella, he sitä vastoin eivät voi vedota siihen, että rekisteröijä ei ole mallin luoja, tämän toimeksiantaja tai työnanta-

ja. Tämä viimeksi mainittu rajoitus huomioon ottaen kansallinen tuomioistuin tiedustelee, kuuluuko tämä yhtenäinen laki perustamissopimuksen 36 artiklan soveltamisalaan.

18 Tämän kysymyksen osalta yhteisöjen tuomioistuin voi vain todeta, että yhteisön oikeuden nykytilanteessa ja koska yhteisössä ei ole toteutettu yhdenmukaistamista eikä lainsäädäntöjen lähentämistä, mallisuojaa koskevien edellytysten ja menettelytapojen vahvistaminen kuuluu kansallisen lainsäädännön alaan ja käsiteltävänä olevassa tapauksessa perustamissopimuksen 233 artiklassa tarkoitetun Belgian, Luxemburgin ja Alankomaiden välisen alueellisen liiton yhteisen lainsäädännön alaan.

19 Tästä seuraa, että tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevat oikeussäännöt eivät ole esteenä Beneluxin yhtenäiseen mallioikeuslakiin sisältyvien kaltaisten säännösten, sellaisina kuin kansallinen tuomioistuin on ne kuvannut, antamiselle.

20 Ensimmäiseen kysymykseen on siten vastattava, että Beneluxin yhtenäisen mallioikeuslain kaltainen kansallinen lainsäädäntö kuuluu perustamissopimuksen teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien suojaa koskevan 36 artiklan määräysten soveltamisalaan. Nykyisessä kehitysvaiheessaan yhteisön oikeus ei ole esteenä Benelux-maiden yhtenäiseen lakiin sisältyvien kaltaisten säännösten, sellaisina kuin kansallinen tuomioistuin on ne kuvannut, antamiselle.

Toinen kysymys

21 Toisen kysymyksen tarkoituksena on pääasiallisesti selvittää, voiko perustamissopimuksen määräykset huomioon ottaen jäsenvaltion lainsäädännössä suojattua mallia koskevan yksinoikeuden haltija vedota tähän lainsäädäntöön estääkseen sellaisten tuotteiden maahantuonnin, jotka ovat ulkonäöltään samanlaisia kuin rekisteröity malli ja jotka ovat lähtöisin jostain yhteisön jäsenvaltiosta, jossa niiden kaupan pitäminen ei loukkaa yksinoikeuden haltijan oikeutta tuontijäsenvaltiossa.

22 Aivan ensiksi on todettava, että periaatteessa 36 artiklaan perustuva teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien suojeleminen menettäisi merkityksensä, jos muu henkilö kuin se, joka on mallioikeuden haltija jäsenvaltiossa, saisi pitää tässä jäsenvaltiossa kaupan suojatun mallin kanssa ulkomuodoltaan

samanlaista tuotetta. Tämä toteamus pätee täysin siinä kansallisen tuomioistuimen esittämässä erityistapauksessa, jossa henkilö, joka haluaa pitää tuotetta kaupan jossain jäsenvaltiossa, on tässä tarkoituksessa hankkinut kyseistä tuotetta toisesta jäsenvaltiosta, jossa tuotteen kaupan pitäminen ei loukkaa sen rekisteröijän oikeuksia, jolla on yksinoikeus malliin ensin mainitussa jäsenvaltiossa.

23 On kuitenkin palautettava mieliin, että tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien määräysten yhteydessä tuontikieltojen ja tuonnin rajoitusten on 36 artiklan mukaan oltava perusteltuja muun muassa teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien suojelemiseksi eivätkä ne ennen kaikkea saa olla keino jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

24 Perustamissopimuksen 36 artiklassa halutaan näin korostaa, että tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevat vaatimukset on saatettava sopusointuun teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien kunnioittamisen kanssa siten, että taataan suoja kansallisessa lainsäädännössä myönnettyjen oikeuksien lailliselle käyttämiselle, joka kuuluu 36 artiklassa tarkoitettujen "perusteltujen" tuonnin rajoitusten alaan, mutta sitä vastoin evätään suoja samojen oikeuksien kaikkinaiselta väärinkäytöltä, joka olisi omiaan ylläpitämään tai luomaan keinotekoisia alueellisia jaotteluja yhteismarkkinoiden sisällä. Kansallisessa lainsäädännössä myönnettyjen teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien käyttöä on sen vuoksi rajoitettava siinä määrin kuin on tarpeen tämän sopusoinnun saavuttamiseksi.

25 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan jonkin valtion lainsäädännössä suojatun teollisoikeuden ja kaupallisen oikeuden haltija ei voi vedota tähän lainsäädäntöön kieltääkseen sellaisen tuotteen maahantuonnin tai kaupan pitämisen, jonka oikeudenhaltija itse tai hänen suostumuksellaan joku muu taikka sellainen henkilö, joka on oikeudellisesti tai taloudellisesti sidoksissa oikeudenhaltijaan, on saattanut markkinoille tässä jäsenvaltiossa.

26 Yksinoikeuden haltija ei myöskään voi vedota oikeuteensa, jos maahantuontia tai kaupan pitämistä koskeva kielto, jonka hän haluaa toteuttaa, liittyy mahdollisesti yhteisön alueella kilpailua rajoittavaan yritysten väliseen yhteisjärjestelyyn perustamissopimuksen ja erityisesti sen 85 artiklan määräysten vastaisesti.

27 Vaikka mallioikeus ei oikeusinstituutiona sellaisenaan täytä niitä sopimuksiin tai yhdenmukaistamiseen liittyviä tunnusmerkkejä, joita 85 artiklan 1 kohdassa tarkoitetaan, mallioikeuden käyttö voi kuitenkin kuulua perustamissopi-

muksen kieltojen soveltamisalaan silloin, kun mallioikeuden tietynlainen käyttäminen on yritysten välisen yhteisjärjestelyn tarkoituksena, keinona tai seurauksena.

28 Tämän vuoksi kansallisen tuomioistuimen on tutkittava kussakin tapauksessa erikseen, johtaako kysymyksessä olevan yksinoikeuden käyttäminen johonkin 85 artiklan kieltojen alaan kuuluvista tilanteista, jotka voivat saada malleja koskevien yksinoikeuksien käytön yhteydessä hyvin erilaisia muotoja, kuten esimerkiksi tilanteen, jossa henkilöt samanaikaisesti tai peräkkäin rekisteröivät saman mallin eri jäsenvaltioissa jakaakseen keskenään markkinat yhteisön alueella.

29 Toiseen kysymykseen on edellä olevan perusteella vastattava, että oikeudenhaltija, joka on saanut oikeuden malliin jonkin jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, voi kieltää sellaisten tuotteiden maahantuonnin, jotka ovat lähtöisin jostakin toisesta jäsenvaltiosta ja jotka ovat ulkomuodoltaan samanlaisia kuin rekisteröity malli, sillä edellytyksellä, että oikeudenhaltija itse tai hänen suostumuksellaan joku muu taikka sellainen henkilö, joka on oikeudellisesti tai taloudellisesti sidoksissa oikeudenhaltijaan, ei ole saattanut kyseisiä tuotteita markkinoille tässä toisessa jäsenvaltiossa, ja edellyttäen, että kysymyksessä olevien luonnollisten tai oikeushenkilöiden välillä ei ole kilpailua rajoittavaa yritysten välistä yhteisjärjestelyä, ja lopuksi edellyttäen, että oikeudenhaltijat ovat hankkineet kulloisetkin oikeudet malliin eri jäsenvaltioissa toisistaan riippumatta.

Oikeudenkäyntikulut

30 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille Alankomaiden hallitukselle, Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselle, Ranskan hallitukselle ja Euroopan yhteisöjen komissiolle aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja ei voida määrätä korvattaviksi. Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikuluista.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut Gerechtshof Den Haagin 20.5.1981 tekemällään päätöksellä esittämät kysymykset seuraavasti:

1) **Beneluxin yhtenäisen mallioikeuslain kaltainen kansallinen lainsäädäntö kuuluu perustamissopimuksen teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien suojaa koskevan 36 artiklan määräysten soveltamisalaan. Nykyisessä kehitysvaiheessaan yhteisön oikeus ei ole esteenä Benelux-maiden yhtenäiseen lakiin sisältyvien kaltaisten säännösten, sellaisina kuin kansallinen tuomioistuin on ne kuvannut, antamiselle.**

2) **Oikeudenhaltija, joka on saanut oikeuden malliin jonkin jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, voi kieltää sellaisten tuotteiden maahantuonnin, jotka ovat lähtöisin jostakin toisesta jäsenvaltiosta ja jotka ovat ulkomuodoltaan samanlaisia kuin rekisteröity malli, sillä edellytyksellä, että oikeudenhaltija itse tai hänen suostumuksellaan joku muu taikka sellainen henkilö, joka on oikeudellisesti tai taloudellisesti sidoksissa oikeudenhaltijaan, ei ole saattanut kyseisiä tuotteita markkinoille tässä toisessa jäsenvaltiossa, ja edellyttäen, että kysymyksessä olevien luonnollisten tai oikeushenkilöiden välillä ei ole kilpailua rajoittavaa yritysten välistä yhteisjärjestelyä, ja lopuksi edellyttäen, että oikeudenhaltijat ovat hankkineet kulloisetkin oikeudet malliin eri jäsenvaltioissa toisistaan riippumatta.**

Mertens de Wilmars Bosco Touffait

Due Pescatore Mackenzie Stuart O'Keeffe

Koopmans Everling Chloros Grévisse

Julistettiin Luxemburgissa 14 päivänä syyskuuta 1982.

P. Heim
kirjaaja

J. Mertens de Wilmars
presidentti