Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

14 päivänä huhtikuuta 2021 *

Yhteisömalli – Voimistelu- tai urheilulaitteita ja -välineitä esittävien yhteisömallien moniosainen rekisteröintihakemus – Etuoikeus – Asetuksen (EY) N:o 6/2002 41 artikla – Patenttiyhteistyösopimukseen perustuva hakemus – Teollisoikeuden suojelemista koskevan Pariisin yleissopimuksen 4 artikla – Etuoikeusaika

Asiassa T-579/19,

The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR, kotipaikka München (Saksa), edustajanaan J. Hellmann-Cordner, asianajaja,

kantajana,

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehenään D. Walicka,

vastaajana,

jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu EUIPO:n kolmannen valituslautakunnan 13.6.2019 antamasta päätöksestä (asia R 573/2019-3), jossa on kyse voimistelu- tai urheilulaitteiden ja -välineiden yhteisömalleiksi rekisteröintiä koskevasta hakemuksesta, jossa etuoikeutta vaaditaan patenttiyhteistyösopimuksen perusteella tehdyn kansainvälisen patenttihakemuksen perusteella,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. M. Collins sekä tuomarit G. De Baere ja G. Steinfatt (esittelevä tuomari),

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 20.8.2019 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 15.11.2019 jätetyn vastauskirjelmän,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

ottaen huomioon, etteivät asianosaiset ole esittäneet istunnon järjestämistä koskevaa pyyntöä kolmen viikon kuluessa siitä, kun ilmoitus asian käsittelyn kirjallisen vaiheen päättämisestä on annettu tiedoksi, ja päätettyään unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 106 artiklan 3 kohdan nojalla ratkaista kanteen ilman asian käsittelyn suullista vaihetta,

on antanut seuraavan

tuomion

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Kansainvälinen oikeus

1 Teollisoikeuden suojelemista koskeva Pariisin yleissopimus allekirjoitettiin Pariisissa (Ranska) 20.3.1883 ja sitä tarkistettiin viimeksi Tukholmassa (Ruotsi) 14.7.1967 ja muutettiin 28.9.1979 (Yhdistyneiden kansakuntien sopimuskokoelma, nide 828, nro 11851, s. 305; jäljempänä Pariisin yleissopimus). Kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat tämän yleissopimuksen sopimuspuolia.

2 Pariisin yleissopimuksen 4 artiklan A kappaleen 1 kohdassa määrätään seuraavaa:

”Sillä, joka asianmukaisessa järjestyksessä on tehnyt patenttihakemuksen tai hakenut suojaa hyödyllisyysmallille, teollismallille taikka tehtaan- tai kauppamerkille jossakin [Pariisin yleissopimuksen sopimusvaltiossa], tai hänen oikeudenomistajallaan on jäljempänä mainittujen määräaikojen kuluessa etuoikeus hakemuksen tekemiseen toisissa maissa.”

3 Pariisin yleissopimuksen 4 artiklan C kappaleen 1 kohdan sanamuoto on seuraava:

”Edellä mainitut etuoikeusajat ovat patenttien ja hyödyllisyysmallien osalta kaksitoista kuukautta, sekä teollismallien samoin kuin tehtaan- tai kauppamerkkien osalta kuusi kuukautta.”

4 Pariisin yleissopimuksen 4 artiklan E kappaleessa määrätään seuraavaa:

”1. Kun jossakin maassa haetaan suojaa teollismallille vetoamalla hyödyllisyysmallihakemukseen perustuvaan etuoikeuteen, on etuoikeusaika sama kuin teollismalleja varten määrätty aika.

2. Edelleen on sallittua hakea jossakin maassa hyödyllisyysmallisuojaa patenttia koskevaan hakemukseen perustuvin etuoikeusvaatimuksin ja päinvastoin.”

5 Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen (jäljempänä WTO) liitteessä 1 C oleva teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehty sopimus (jäljempänä TRIPS-sopimus) on allekirjoitettu Marrakeshissä (Marokossa) 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 (EYVL 1994, L 336, s. 1). WTO:n jäsenet, mukaan lukien kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot ja Euroopan unioni itse, ovat TRIPS-sopimuksen sopimuspuolia.

6 TRIPS-sopimuksen 2 artiklassa, jonka otsikko on ”Teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat yleissopimukset”, määrätään seuraavaa:

”1. Tämän sopimuksen II, III ja IV osien osalta jäsenten tulee mukauttaa lainsäädäntönsä [teollisoikeuden suojelemista koskevan] Pariisin yleissopimuksen[, sellaisena kuin sitä on tarkistettu Tukholmassa 14.7.1967] 1–12 ja 19 artiklan mukaiseksi.

2. Mikään, mitä tämän sopimuksen I–IV osissa on määrätty, ei rajoita niitä velvoitteita, joita jäsenillä on toisiaan kohtaan [teollisoikeuden suojelemista koskevan] Pariisin yleissopimuksen – – nojalla.”

7 Washingtonissa 19.6.1970 tehtyä patenttiyhteistyösopimusta on viimeksi muutettu 3.10.2001 (Yhdistyneiden kansakuntien sopimuskokoelma, nide 1160, nro 18336, s. 231). Kaikki unionin jäsenvaltiot ovat patenttiyhteistyösopimuksen sopimuspuolia.

8 Patenttiyhteistyösopimuksen 1 artiklan 2 kappaleessa säädetään seuraavaa:

”Tämän sopimuksen määräyksiä ei saa tulkita siten, että ne rajoittavat oikeuksia, jotka teollisoikeuden suojelemista koskevan Pariisin yleissopimuksen mukaisesti kuuluvat sen osapuolena olevan valtion kansalaiselle tai sellaisessa valtiossa asuinpaikan omaavalle.”

9 Patenttiyhteistyösopimuksen 2 artiklan i ja ii kohdassa määrätään seuraavaa:

”Tässä sopimuksessa ja sovellutussäännöissä, ellei muuta ole erikseen mainittu:

i) ’hakemus’ tarkoittaa hakemusta keksinnön suojaamiseksi; viittaukset ’hakemukseen’ on tulkittava viittauksiksi patenttia, keksijäntodistusta, hyödyllisyysmallintodistusta, hyödyllisyysmallia, lisäpatenttia tai lisätodistusta, lisäkeksijäntodistusta ja hyödyllisyysmallin lisätodistusta koskeviin hakemuksiin;

ii) viittaukset ’patenttiin’ on tulkittava viittauksiksi patenttiin, keksijäntodistukseen, hyödyllisyysmallintodistukseen, hyödyllisyysmalliin, lisäpatenttiin tai lisätodistukseen, lisäkeksijäntodistukseen ja hyödyllisyysmallin lisätodistukseen – –”

10 Patenttiyhteistyösopimuksen 3 artiklan 1 kappaleen sanamuoto on seuraava:

”Hakemukset keksintöjen suojaamiseksi sopimusvaltioissa voidaan tehdä kansainvälisinä hakemuksina tämän sopimuksen mukaisesti.”

Unionin oikeus

11 Yhteisömallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 (EYVL 2002, L 3, s. 1) 41 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Sillä, joka on asianmukaisesti tehnyt mallia tai hyödyllisyysmallia koskevan hakemuksen jossakin sellaisessa valtiossa tai jonkin sellaisen valtion puolesta, joka on Pariisin yleissopimuksen tai Maailman kauppajärjestön perustamista koskevan sopimuksen osapuoli, tai sillä, jolle hänen oikeutensa on siirtynyt, on kuuden kuukauden ajan ensimmäisen hakemuksen tekemispäivästä etuoikeus hakea samalle mallille tai hyödyllisyysmallille rekisteröidyn yhteisömallin suojaa.”

Asian tausta

12 Kantaja The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR teki 24.10.2018 Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) 12:ta yhteisömallia koskevan moniosaisen rekisteröintihakemuksen asetuksen N:o 6/2002 perusteella. Tuotteet, joihin nämä mallit oli tarkoitus sisällyttää, kuuluvat 8.10.1968 allekirjoitetun teollisuusmallien kansainvälisen luokituksen perustamista koskevan Locarnon sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna, mukaiseen luokkaan 21.01 ja vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Voimistelu ja urheilulaitteet ja -välineet”. Kantaja vaati näille kaikille malleille Euroopan patenttivirastolle (EPO) 26.10.2017 tehtyyn kansainväliseen patenttihakemukseen PCT/EP2017/077469 perustuvaa etuoikeutta.

13 EUIPO:n tutkija ilmoitti kantajalle 31.10.2018 päivätyllä kirjeellä, että moniosainen hakemus oli hyväksytty kokonaisuudessaan mutta että vaadittu etuoikeus oli evätty kaikilta malleilta, koska aikaisempi hakemus oli tehty yli kuusi kuukautta ennen moniosaisen hakemuksen tekemispäivää.

14 Koska kantaja pitäytyi etuoikeusvaatimuksessaan ja vaati päätöstä, johon voitiin hakea muutosta, tutkija hylkäsi 16.1.2019 tekemällään päätöksellä etuoikeusvaatimuksen kaikkien yhteisömallien osalta.

15 Tutkija totesi rekisteröitävien yhteisömallien tutkimista koskevien, 1.10.2018 annettujen ohjeiden (jäljempänä EUIPO:n ohjeet) 6.2.1.1 kohdan perusteella päätöksensä tueksi, että vaikka asetuksen N:o 6/2002 41 artiklan mukainen etuoikeus voitiin lähtökohtaisesti perustaa patenttiyhteistyösopimuksen perusteella tehtyyn hakemukseen, koska patenttiyhteistyösopimuksen 2 artiklassa oleva patentin käsitteen laaja määritelmä kattoi myös hyödyllisyysmallit, tätäkin hakemusta koski kuuden kuukauden etuoikeusaika, jota nyt käsiteltävässä asiassa ei ollut noudatettu.

16 Kantaja teki 14.3.2019 EUIPO:ssa valituksen tutkijan päätöksestä asetuksen N:o 6/2002 55–60 artiklan nojalla.

17 EUIPO:n kolmas valituslautakunta hylkäsi kantajan tutkijan päätöksestä tekemän valituksen 13.6.2019 antamallaan päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Se katsoi pääasiallisesti, että tutkija oli soveltanut oikein asetuksen N:o 6/2002 41 artiklan 1 kohtaa, joka kuvasti tarkasti Pariisin yleissopimuksen määräyksiä.

18 Se totesi tässä yhteydessä, että Pariisin yleissopimuksen 4 artiklan A kappaleen 1 kohdan ja 4 artiklan C kappaleen 1 kohdan mukaan sillä, joka asianmukaisessa järjestyksessä hakenut suojaa mallille tai hyödyllisyysmallille kansallisella tasolla, on etuoikeus hakemuksen tekemiseen patenttien ja hyödyllisyysmallien osalta 12 kuukauden sekä mallien ja tavaramerkkien osalta kuuden kuukauden aikana. Lisäksi kyseisen yleissopimuksen 4 artiklan E kappaleen 1 kohdasta ilmenee, että hyödyllisyysmalliin perustuvaa etuoikeutta voidaan myöhemmän mallihakemuksen yhteydessä vaatia vain malleihin sovellettavassa kuuden kuukauden etuoikeusajassa. Patenttihakemukseen perustuvaa etuoikeutta voidaan sitä vastoin kyseisen yleissopimuksen 4 artiklan E kappaleen 2 kohdan mukaan vaatia myöhemmän hyödyllisyysmallihakemuksen yhteydessä hyödyllisyysmalleihin ja patentteihin sovellettavassa 12 kuukauden etuoikeusajassa ja päinvastoin. Valituslautakunta katsoi, ettei Pariisin yleissopimukseen näin ollen sisältynyt määräystä, jonka mukaan mallihakemuksella voisi olla patenttihakemukseen perustuva etuoikeus.

19 Valituslautakunta totesi myös, että TRIPS-sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan mukaan Pariisin yleissopimuksen 4 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin unioniin, joka on WTO:n jäsen. Se katsoi kuitenkin, ettei Pariisin yleissopimus ollut ensisijainen asetuksen N:o 6/2002 säännöksiin nähden, koska kyseinen asetus ei ole mainitun yleissopimuksen 19 artiklassa tarkoitettu erityisjärjestely. Mahdollisuutta vaatia etuoikeutta on arvioitava siten yksinomaan mainitun asetuksen perusteella.

20 Valituslautakunta katsoi lisäksi, että asetuksen N:o 6/2002 41 artiklan sanamuoto oli yksiselitteinen, että sen mukaan etuoikeusaika on kuusi kuukautta aiemman hakemuksen tekemispäivästä ja että etuoikeus perustui yksinomaan siihen, että mallin tai hyödyllisyysmallin rekisteröintihakemus – ei siis patenttihakemus – on tehty asianmukaisesti. Valituslautakunta totesi EUIPO:n ohjeiden 6.2.1.1 kohdan perusteella, että hyödyllisyysmallin käsitettä oli tulkittava laajasti siten, että se kattaa patenttiyhteistyösopimuksen perusteella tehdyt kansainväliset patenttihakemukset, koska kansainväliset patenttihakemukset kattavat patenttiyhteistyösopimuksen 2 artiklan ii kohdassa esitetyn määritelmän mukaisesti hyödyllisyysmallit. Valituslautakunnan mukaan tällä laajalla tulkinnalla ei kuitenkaan voi olla vaikutusta etuoikeusajan lakisääteiseen pituuteen, joka on kuusi kuukautta, joten myös patenttiyhteistyösopimuksen perusteella tehtyyn patenttihakemukseen perustuvaa etuoikeutta pitäisi vaatia kyseisessä määräajassa.

21 Valituslautakunta katsoi vielä, ettei Bundespatentgerichtin (liittovaltion patenttituomioistuin, Saksa) 10.11.1967 antaman kahden määräyksen, joihin kantaja vetoaa, ja asetuksen N:o 6/2002 41 artiklan välillä ollut ristiriitaa, koska kyseisissä määräyksissä oli kyse etuoikeuden vaatimisesta hyödyllisyysmallia – ei mallia – koskeville myöhemmille hakemuksille.

22 Valituslautakunta katsoi näin ollen, että kantaja saattoi vaatia 26.10.2017 tehtyyn kansainväliseen patenttihakemukseen perustuvaa etuoikeutta patenttiyhteistyösopimuksen perusteella vain kuuden kuukauden määräajan kuluessa tästä päivästä eli 26.4.2018 saakka.

Asianosaisten vaatimukset

23 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– kumoaa tutkijan 16.1.2019 tekemän päätöksen siltä osin kuin yhteisömalleille nro 5807179 -0001-0012 ei ole myönnetty etuoikeutta ja myöntää vaaditun etuoikeuden 26.10.2017 alkaen sekä tekee korjaukset yhteisömalleja koskevaan julkaisuun ja ilmoittaa etuoikeudesta

– velvoittaa EUIPO:n palauttamaan valitusmaksun

– velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut

– toissijaisesti järjestää istunnon.

24 EUIPO vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Tutkittavaksi ottaminen

25 Kantajan toisessa vaatimuksessa on kaksi osaa. Kantaja vaatii vaatimuksen ensimmäisessä osassa, että tutkijan 16.1.2019 tekemä päätös kumotaan siltä osin kuin kyseessä oleville yhteisömalleille ei ole myönnetty aikaisempaan kansainväliseen patenttihakemukseen perustuvaa etuoikeutta.

26 Tässä yhteydessä on muistutettava, että asetuksen N:o 6/2002 61 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaan kanne unionin yleisessä tuomioistuimessa voidaan nostaa riidanalaisesta päätöksestä eikä tutkijan päätöksestä ja että unionin yleisellä tuomioistuimella on toimivalta kumota riidanalainen päätös ja muuttaa sitä.

27 Lisäksi saman asetuksen 61 artiklan 6 kohdan mukaan EUIPO:n on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet unionin yleisen tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanemiseksi. Koska riidanalaisen päätöksen taustalla olevan valituksen kohteena on ollut tutkijan 16.1.2019 tekemä päätös, valituslautakunnan on siten siinä tapauksessa, että riidanalainen päätös kumotaan, tarkasteltava sitä uudelleen tämän tuomion valossa.

28 Toisen vaatimuksen ensimmäinen osa on näin ollen jätettävä tutkimatta.

29 Toisen vaatimuksen toisesta osasta, jossa kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta myöntämään vaaditun etuoikeuden, tekemään korjaukset kyseessä olevaan yhteisömalleja koskevaan julkaisuun ja ilmoittamaan etuoikeudesta, on muistutettava, että kun unionin tuomioistuimissa nostetaan kanne EUIPO:n valituslautakunnan päätöksestä, asetuksen N:o 6/2002 61 artiklan 6 kohdasta seuraa, että unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä ei ole määrätä EUIPO:ta toimimaan tietyllä tavalla, vaan tämän on tehtävä johtopäätökset unionin tuomioistuinten tuomioiden tuomiolauselman ja perustelujen perusteella (ks. vastaavasti tuomio 27.2.2018, Gramberg v. EUIPO – Mahdavi Sabet (Matkapuhelimen suojakotelo), T-166/15, EU:T:2018:100, 96 kohta; ks. myös vastaavasti ja analogisesti tuomio 25.11.2015, Jaguar Land Rover v. SMHV (Auton muoto), T-629/14, ei julkaistu, EU:T:2015:878, 10 kohta).

30 Kantajan toisen vaatimuksen toinen osa ja kyseinen vaatimus kokonaisuudessaan on näin ollen jätettävä tutkimatta.

31 Kantajan toissijaisesti esittämästä viidennestä vaatimuksesta on todettava, että unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen määräykset huomioon ottaen istunnon järjestämistä koskevan pyynnön esittäminen kannekirjelmässä oli ennenaikaista. Oikeuskäytännön mukaan nimittäin istunnon järjestämistä koskevien pyyntöjen esittäminen ja unionin yleisen tuomioistuimen arviointi istunnon tarpeellisuudesta ovat mahdollisia vasta kirjallisen käsittelyn päätyttyä, jolloin asianosaisilla ja unionin yleisellä tuomioistuimella on käytössään koko asiakirja-aineisto ja kaikkien asianosaisten perustelut, joiden perusteella se voi ottaa kantaa istunnon tarpeellisuuteen (ks. vastaavasti tuomio 26.10.2017, Erdinger Weißbräu Werner Brombach v. EUIPO (Ison lasin muoto), T-857/16, ei julkaistu, EU:T:2017:754, 13 kohta; ks. myös analogisesti tuomio 3.3.2015, Schmidt Spiele v. SMHV (Seurapelien pelilautoja esittävät kuviomerkit), T-492/13 ja T-493/13, EU:T:2015:128, 10 kohta).

32 Unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamo muistutti kantajaa työjärjestyksen 106 artiklan määräyksistä, kun se antoi sille 18.11.2019 tiedon vastineesta ja kirjallisen käsittelyn päättämisestä, ja ilmoitti, että istunnon järjestämistä koskevan pyynnön jättämistä varten oli

varattu ainoastaan yksi määräaika, joka alkoi mainitusta tiedoksi antamisesta. Kantaja ei kuitenkaan jättänyt uutta pyyntöä istunnon järjestämisestä mainitun artiklan mukaisessa kolmen viikon määräajassa.

33 Tässä tilanteessa unionin yleinen tuomioistuin on päättänyt ratkaista asian työjärjestyksen 106 artiklan 3 kohdan nojalla ilman suullista käsittelyä.

Asiakysymys

34 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, joista ensimmäisen mukaan olennaista menettelysäännöstä on rikottu ja toisen mukaan asetusta N:o 6/2002 yhdessä sen soveltamista koskevan oikeussäännön kanssa on rikottu mainitun asetuksen 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

35 Unionin yleinen tuomioistuin katsoo olevan tarkoituksenmukaista tutkia ensin kantajan toinen kanneperuste. Tämä kanneperuste on ymmärrettävä siten, että sen mukaan asetuksen N:o 6/2002 41 artiklan 1 kohtaa on tulkittu ja sovellettu virheellisesti. Vaikka kannekirjelmän II osaston otsikko on toki ”[asetuksen N:o 6/2002] 41 artiklan soveltumattomuus”, kantaja täsmentää kuitenkin kannekirjelmän 12 ja 21 kohdassa, että se vetoaa ”erityisesti siihen, – – että asetusta [N:o 6/2002] yhdessä sen soveltamista koskevan oikeussäännön kanssa on rikottu [kyseisen asetuksen N:o 6/2002] 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla” ja että sen mukaan ”nyt käsiteltävässä asiassa on erityisen tärkeää, että [mainitun asetuksen] säännöksiä tulkittaessa otetaan huomioon kaikki Pariisin yleissopimuksen asian kannalta merkitykselliset määräykset”.

36 Kantaja väittää pääasiallisesti valituslautakunnan todenneen virheellisesti, että etuoikeusvaatimus, joka koski 24.10.2018 tehdyssä moniosaisessa hakemuksessa tarkoitettua 12:ta yhteisömallia ja joka perustui 26.10.2017 tehtyyn kansainväliseen patenttihakemukseen, oli esitetty määräajan päättymisen jälkeen. Kantaja tukeutuu tässä yhteydessä Pariisin yleissopimuksessa patenttien osalta määrättyyn 12 kuukauden etuoikeusaikaan ja väittää, ettei asetuksessa N:o 6/2002 hyödyllisyysmallien osalta säädettyä kuuden kuukauden määräaikaa voida soveltaa nyt käsiteltävässä asiassa.

37 Toiseen kanneperusteeseen sisältyy kaksi osaa. Kantaja moittii valituslautakuntaa ensinnäkin siitä, että se teki virheen katsoessaan, että kaikki patenttiyhteistyösopimuksen perusteella tehdyt hakemukset kuuluivat asetuksen N:o 6/2002 41 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ”hyödyllisyysmallin” käsitteen alaan.

38 Kantaja väittää toiseksi, että koska asetuksessa N:o 6/2002 ei ole selkeää säännöstä kansainväliseen patenttihakemukseen perustuvasta etuoikeudesta, valituslautakunnan olisi pitänyt ottaa huomioon mainitun asetuksen perustana olevat Pariisin yleissopimuksen asian kannalta merkitykselliset määräykset. Koska tämän yleissopimuksen 4 artiklan C kappaleen 1 kohdassa määrätään patenttien osalta 12 kuukauden etuoikeusajasta ja koska mainittu yleissopimus perustuu periaatteeseen, jonka mukaan on niin, että jos etuoikeus perustuu luonteeltaan erilaiseen oikeuteen, aikaisempi hakemus on etuoikeusajan kannalta ratkaiseva myöhemmän hakemuksen kohteena olevan oikeuden luonteesta riippumatta, valituslautakunnan ei olisi pitänyt ottaa huomioon kuuden kuukauden määräaikaa.

39 Aluksi on todettava, että valituslautakunta totesi riidanalaisessa päätöksessä, että etuoikeus perustui patenttiyhteistyösopimuksen perusteella tehtyyn kansainväliseen patenttihakemukseen. Se perusti tältä osin kantansa EUIPO:n ohjeiden 6.2.1.1 kohtaan, jossa todetaan, että

rekisteröitävien yhteisömallien tutkimiseksi ”etuoikeutta voidaan [patenttiyhteistyösopimuksen] nojalla tehdyn kansainvälisen hakemuksen perusteella hakea kyseisen yleissopimuksen 2 artiklan mukaisesti, jossa käsite ’patentti’ määritellään laajasti siten, että se kattaa hyödyllisyysmallit”.

40 Valituslautakunta myönsi siten, että kantajan 26.10.2017 tekemä kansainvälinen patenttihakemus PCT/EP2017/077469 muodosti perusteen etuoikeudelle myöhemmän yhteisömallihakemuksen yhteydessä. Tätä toteamusta ei nyt käsiteltävässä asiassa ole kyseenalaistettu.

Toisen kanneperusteen ensimmäinen osa, jonka mukaan asetuksen N:o 6/2002 41 artiklan 1 kohdassa olevaa hyödyllisyysmallin käsitettä on tulkittu virheellisesti

41 Kantaja väittää toisen kanneperusteen ensimmäisessä osassa, että valituslautakunnan asetuksen N:o 6/2002 41 artiklan 1 kohdassa olevasta hyödyllisyysmallin käsitteestä tekemä laaja tulkinta oli virheellinen ja että tämä tulkinta johtui patenttiyhteistyösopimuksen 2 artiklan virheellisestä tulkinnasta.

42 Kantaja riitauttaa EUIPO:n tulkinnan, jonka mukaan patenttiyhteistyösopimuksen perusteella tehty hakemus voi olla ainoastaan hyödyllisyysmallihakemus tai ainakin sitä vastaava hakemus. Patenttiyhteistyösopimuksen 2 artiklan ii kohdassa, johon EUIPO vetoaa, ei määritellä patenttiyhteistyösopimuksen perusteella tehdyn hakemuksen käsitettä sellaisenaan. Kansainvälinen patenttihakemus voi olla sekä patenttihakemus että hyödyllisyysmallihakemus.

43 EUIPO kiistää kantajan väitteet.

44 Heti aluksi on todettava, että kantajan perustelut ovat ristiriitaiset. Se nimittäin riitauttaa valituslautakunnan hyödyllisyysmallin käsitteestä tekemän laajan tulkinnan, vaikka – kuten edellä 39 kohdasta ilmenee – valituslautakunta saattoi tämän tulkinnan perusteella todeta, että kansainvälinen patenttihakemus voi olla perusteena asetuksen N:o 6/2002 41 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle etuoikeudelle. Kuten valituslautakunta riidanalaisen päätöksen 16 kohdassa totesi, mainitun säännöksen sanamuodossa ei säädetä nimenomaisesti kansainvälisen patenttihakemuksen tekemiseen perustuvasta etuoikeudesta. Kantajan myöhemmässä mallihakemuksessaan vaatimaa etuoikeutta on siten tutkittu pelkästään EUIPO:n mainitusta käsitteestä omaksuman laajan tulkinnan perusteella. Kantajan perusteluista ei tämän vuoksi ole sille mitään hyötyä, ja ne on hylättävä, kuten EUIPO vastineessaan toteaa.

45 On korostettava joka tapauksessa, että patenttiyhteistyösopimuksen 2 artiklan ii kohdassa esitetyn määritelmän mukaan ”viittaukset ’patenttiin’ on tulkittava viittauksiksi patenttiin, keksijäntodistukseen, hyödyllisyysmallintodistukseen, hyödyllisyysmalliin – –”. Tästä seuraa, että patenttiyhteistyösopimuksen perusteella tehdyt patenttihakemukset kattavat hyödyllisyysmallit, kuten valituslautakunta riidanalaisen päätöksen 16 kohdassa totesi.

46 Kuten kantaja perustellusti väittää, on totta, että tämä toteamus ei merkitse sitä, että patentin ja hyödyllisyysmallin käsitteet olisivat samat, eikä se myöskään merkitse sitä, että hyödyllisyysmallin käsite kattaisi patentin käsitteen.

47 Tältä osin on todettava, että patenttiyhteistyösopimuksen 3 artiklan 1 kappaleen mukaan hakemukset keksintöjen suojaamiseksi sopimusvaltioissa voidaan tehdä kansainvälisinä hakemuksina kyseisen sopimuksen mukaisesti. Lisäksi sen 2 artiklan i kohdan mukaan ”viittaukset ’hakemukseen’ on tulkittava viittauksiksi patenttia, keksijäntodistusta, hyödyllisyysmallintodistusta, hyödyllisyysmallia, lisäpatenttia tai lisätodistusta,

lisäkeksijäntodistusta ja hyödyllisyysmallin lisätodistusta koskeviin hakemuksiin”. On siten ilmeistä, ettei patenttiyhteistyösopimuksessa tehdä eroa niiden erilaisten oikeuksien välillä, joilla eri nimetyt valtiot myöntävät keksinnöille suojaa.

48 Etuoikeuden perusteeksi on EUIPO:n laajan tulkinnan mukaan näin ollen mahdollista hyväksyä kaikki patenttiyhteistyösopimuksen perusteella tehdyt kansainväliset patenttihakemukset, jotta osaa hyödyllisyysmallihakemuksista ei suljeta perusteettomasti pois ja jotta patenttiyhteistyösopimuksessa tarkoitetun teollisoikeuksien lakisääteisen suojan estyminen voidaan välttää. Kansainväliset patenttihakemukset voivat siten asetuksen N:o 6/2002 41 artiklan perusteella olla perusteena malleja koskevan etuoikeuden syntymiselle, mutta tällä ei silti muuteta patenttihakemuksia hyödyllisyysmallihakemuksiksi, eikä tämä merkitse automaattisesti sitä, että patenttihakemuksiin olisi sovellettava hyödyllisyysmalleja koskevia sääntöjä.

49 Edellä esitetyn perusteella on todettava, että vaikka asetuksen N:o 6/2002 41 artiklan 1 kohdan sanamuodossa ei nimenomaisesti mainita patenttiin perustuvaa etuoikeusvaatimusta, valituslautakunta otti mainitun artiklan yhteydessä perustellusti huomioon kansainväliset patenttihakemukset. Tämä mainitun säännöksen laaja tulkinta on sopusoinnussa patenttiyhteistyösopimuksen systematiikan kanssa, jolla pyritään kansainvälisten hakemusten yhteydessä takaamaan hyödyllisyysmallien ja patenttien yhtäläinen suoja.

50 Tästä seuraa, ettei valituslautakunta tehnyt virhettä katsoessaan, että kantajan etuoikeusvaatimukseen, joka perustui patenttiyhteistyösopimuksen perusteella tehtyyn kansainväliseen patenttihakemukseen, sovellettiin asetuksen N:o 6/2002 41 artiklan 1 kohtaa siltä osin kuin on kyse siitä, voiko etuoikeus perustua tällaiseen kansainväliseen patenttihakemukseen.

Toisen kanneperusteen toinen osa, jonka mukaan etuoikeusaikaa määritettäessä ei otettu huomioon Pariisin yleissopimuksen 4 artiklan C kappaleen 1 kohtaa

51 Kantaja katsoo toisen kanneperusteen toisessa osassa, että koska asetuksen N:o 6/2002 41 artiklan 1 kohdassa säädettyä kuuden kuukauden määräaikaa ei nyt käsiteltävässä asiassa voida soveltaa, valituslautakunnan olisi pitänyt soveltaa Pariisin yleissopimuksen sääntöjä, joiden 4 artiklan C kappaleen 1 kohdassa määrätään patenttihakemukseen perustuvan etuoikeuden osalta 12 kuukauden määräajasta.

– *Pariisin yleissopimuksen merkitys asetuksen N:o 6/2002 41 artiklan tulkinnassa*

52 Kantaja vastustaa valituslautakunnan asetuksesta N:o 6/2002 tekemää tulkintaa, jonka mukaan etuoikeusvaatimuksen edellytykset vahvistetaan tässä asetuksessa tyhjentävästi ja jonka mukaan edellytykset kuvastavat Pariisin yleissopimuksen määräyksiä, minkä vuoksi tähän yleissopimukseen ei pitänyt vedota.

53 Kantaja katsoo, että koska asetuksessa N:o 6/2002 ei ole selkeää säännöstä edellytyksistä, joiden täyttyessä etuoikeutta voidaan kansainvälisen patenttihakemuksen tekemisen perusteella vaatia, Pariisin yleissopimuksen määräykset olisi otettava huomioon rekisteröintimenettelyssä EUIPO:ssa.

54 EUIPO kiistää kantajan väitteet. Sen mukaan asetuksella N:o 6/2002 pannaan asianmukaisesti täytäntöön Pariisin yleissopimuksen malleja koskevat merkitykselliset määräykset. Asetuksen N:o 6/2002 41 artiklan 1 kohdan yksiselitteinen sanamuoto ilmaisee selvästi unionin lainsäätäjän

tahdon antaa yhteisömallihakemusten osalta määräajasta, jota etuoikeuden vaatimiseen sovelletaan, tyhjentävä sääntely. Pariisin yleissopimuksen välitön tai analoginen soveltaminen ei näin ollen ole tarpeen eikä asianmukaista.

55 Tämän osalta on muistutettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan unionin oikeussäännön tulkinta edellyttää, että huomioon otetaan paitsi sen sanamuoto myös asiayhteys, johon se kuuluu, sekä sen toimen tavoitteet ja päämäärät, jonka osa se on. Unionin oikeussäännön syntyhistoriasta voi myös ilmetä sen tulkinnan kannalta merkityksellisiä seikkoja (tuomio 11.11.2020, EUIPO v. John Mills, C-809/18 P, EU:C:2020:902, 55 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

56 Asetuksen N:o 6/2002 41 artiklan 1 kohdan sanamuodosta on todettava, ettei siinä säädetä tilanteesta, jossa mallihakemus tehdään vaatien samalla patenttihakemukseen perustuvaa etuoikeutta, eikä siinä siten myöskään säädetä määräajasta, jossa etuoikeutta on tässä tilanteessa vaadittava.

57 Toisin kuin EUIPO näyttää väittävän, asetuksen N:o 6/2002 41 artiklan 1 kohdassa ei näin ollen säädetä tyhjentävästi määräajasta, jonka kuluessa etuoikeutta voidaan vaatia myöhemmän mallihakemuksen yhteydessä.

58 Asetuksen N:o 6/2002 41 artiklan 1 kohdan syntyhistoriasta on todettava, että esitöistä ilmenee, että tämän asetuksen etuoikeutta koskevilla säännöksillä pyritään siihen, että asetuksessa noudatetaan etuoikeuden ja siihen sovellettavan määräajan osalta Pariisin yleissopimusta (ks. ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisömallista, KOM(93) 342 lopullinen - COD 463, perustelut, II osan IV osaston 2 jakso).

59 Asetuksen N:o 6/2002 41 artiklan 1 kohdassa säädetyn etuoikeuden ja Pariisin yleissopimuksen välistä yhteyttä kuvastaa myös tämän säännöksen sanamuoto, jonka mukaan etuoikeus annetaan sille, ”joka on asianmukaisesti tehnyt – – hakemuksen jossakin sellaisessa valtiossa tai jonkin sellaisen valtion puolesta, joka on Pariisin yleissopimuksen tai Maailman kauppajärjestön perustamista koskevan sopimuksen osapuoli – –”. Tämän viittauksen perusteella voidaan päätellä, että asetuksen N:o 6/2002 41 artiklan tarkoituksena on ottaa huomioon Pariisin yleissopimuksella luotu ja WTO:n jäsenille kuuluva velvollisuus kunnioittaa etuoikeutta, joka perustuu siihen, että suojaa koskeva hakemus on tehty asianmukaisesti jossakin näiden sopimusten osapuolena olevassa valtiossa.

60 Koska unioni on WTO:n jäsenenä TRIPS-sopimuksen sopimuspuoli, sen on tulkittava immateriaalioikeuksia koskevaa lainsäädäntöään mahdollisimman pitkälle mainitun sopimuksen sanamuodon ja tarkoituksen mukaisesti. TRIPS-sopimuksen 2 artiklan 1 kohdassa määrätään, että kyseisen sopimuksen II, III ja IV osien osalta jäsenten tulee mukauttaa lainsäädäntönsä Pariisin yleissopimuksen 1–12 ja 19 artiklan mukaiseksi (ks. tavaramerkkioikeuden osalta tuomio 16.11.2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 11.11.2020, EUIPO v. John Mills, C-809/18 P, EU:C:2020:902, 64 kohta). Tätä tavaramerkkioikeuden alan oikeuskäytännössä esitettyä toteamusta voidaan soveltaa myös mallioikeuteen, koska – kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisömallista 3.12.1993 annetun ehdotuksen KOM(93) 342 lopullinen-COD 463 perusteluista ilmenee – asetuksen N:o 6/2002 etuoikeutta koskevat säännöt on laadittu analogisesti muun muassa asetukseksi yhteisön tavaramerkistä annetun ehdotuksen lähes samanlaisten säännösten kanssa.

61 Lisäksi on muistutettava unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä, jonka mukaan on niin, että vaikka unioni ei olekaan jäsenvaltioiden tekemän kansainvälisen sopimuksen sopimuspuoli, mutta sillä on kuitenkin sellaisen kansainvälisen sopimuksen nojalla, jossa se on sopimuspuolena, velvollisuus olla rajoittamatta jäsenvaltioille kyseisen yleissopimuksen nojalla kuuluvia velvoitteita, unionin johdetun oikeuden toimessa esiintyviä käsitteitä on tulkittava siten, että ne pysyvät yhteensoveltuvina mainitun yleissopimuksen ja mainitun sopimuksen kanssa, ja tällöin on huomioon otettava myös se asiayhteys, jossa nämä käsitteet esiintyvät, ja henkisen omaisuuden alaa koskevilla merkityksellisillä sopimusmääräyksillä tavoiteltu päämäärä, eikä tämä oikeuskäytäntö koske vain tavaramerkkioikeutta vaan myös muita henkisen omaisuuden aloja (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 15.3.2012, SCF, C-135/10, EU:C:2012:140, 50 ja 56 kohta ja tuomio 15.11.2012, Bericap Záródástechnikai, C-180/11, EU:C:2012:717, 69 ja 70 kohta).

62 Etuoikeudesta on todettava, että kyseinen oikeus perustuu Pariisin yleissopimuksen 4 artiklaan (ks. yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 29 artiklassa säädetystä etuoikeudesta tuomio 15.11.2001, Signal Communications v. SMHV (TELEYE), T-128/99, EU:T:2001:266, 37 kohta).

63 Tästä seuraa, että asetuksen N:o 6/2002 41 artiklan 1 kohtaa tulkittaessa on otettava huomioon Pariisin yleissopimuksen määräykset.

64 Kantaja väittää siten perustellusti, että koska asetuksessa N:o 6/2002 ei säädetä aikaisempaan kansainväliseen patenttihakemukseen perustuvasta etuoikeusajasta, on tukeuduttava kyseisen asetuksen taustalla oleviin määräyksiin eli Pariisin yleissopimukseen, jonka määräykset, jotka koskevat patenttihakemuksen tekemiseen perustuvan etuoikeuden vaatimiseen sovellettavan määräajan määrittämistä myöhemmän mallihakemuksen yhteydessä, on otettava vertailukohtana ja täydennyksenä huomioon tätä asetusta tulkittaessa.

65 Lopuksi on huomautettava, että vaikka valituslautakunta samoista syistä kuin kantajakin myönsi, että Pariisin yleissopimusta sovellettiin soveltuvin osin Euroopan unioniin, valituslautakunta katsoi tässä yhteydessä, ettei kyseinen yleissopimus ollut ensisijainen asetuksen N:o 6/2002 säännöksiin nähden, koska se ei ollut mainitun yleissopimuksen 19 artiklassa tarkoitettu erityisjärjestely, ja että etuoikeuteen vetoamista on arvioitava yksinomaan kyseisen asetuksen perusteella.

66 Siitä, miten pitkä etuoikeusaika nyt käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan kaltaisissa olosuhteissa on, on todettava, että kyse ei ole Pariisin yleissopimuksen ensisijaisuudesta asetukseen N:o 6/2002 nähden. Kuten edellä 56 ja 57 kohdasta ilmenee, kyseiseen yleissopimukseen tukeutumalla pyritään korjaamaan mainitussa asetuksessa, jossa ei ole mainintaa kansainväliseen patenttihakemukseen perustuvasta etuoikeusajasta, oleva aukko.

– Kansainväliseen patenttihakemukseen perustuva Pariisin yleissopimuksen 4 artiklan mukainen etuoikeusaika

67 Kantaja vetoaa Pariisin yleissopimuksen 4 artiklan määräyksiin ja erityisesti sen 4 artiklan C kappaleen 1 kohtaan. Koska etuoikeusvaatimus nyt käsiteltävässä asiassa perustuu patenttiyhteistyösopimuksen nojalla tehtyyn hakemukseen eli siis Pariisin yleissopimuksen 4 artiklan A kappaleen 1 kohdassa tarkoitettuun keksintöä koskevaan patenttihakemukseen, tästä seuraa, että etuoikeusaika, jota sovelletaan kantajan malleja koskevan moniosaisen rekisteröintihakemuksen tekemiseen, on Pariisin yleissopimuksen 4 artiklan C kappaleen 1 kohdan mukaisesti 12 kuukautta.

68 EUIPO vastaa pääasiallisesti, ettei kantaja ole osoittanut, että Pariisin yleissopimus sisältää riidanalaista määräaikaa koskevia sääntöjä. Se ei yhtäältä vetoa mihinkään Pariisin yleissopimuksen määräykseen, jossa olisi nimenomaisesti kyse aikaisempaan patenttihakemukseen perustuvasta etuoikeusvaatimuksesta mallihakemuksen yhteydessä, ja toisaalta tässä yleissopimuksessa ei sen mukaan määrätä yleisestä säännöstä, jota sovellettaisiin kaikkiin mahdollisiin myöhempään hakemukseen liittyviin tilanteisiin.

69 EUIPO:n mukaan Pariisin yleissopimuksessa määrätään ainoastaan kahdesta tilanteesta, joissa etuoikeutta on mahdollista vaatia luonteeltaan erilaista suojaa koskevan myöhemmän hakemuksen yhteydessä. Näistä kahdesta tilanteesta määrätään kyseisen yleissopimuksen 4 artiklan E kappaleessa, ja määräaika riippuu molemmissa tapauksissa myöhemmän vaatimuksen luonteesta.

70 Tältä osin on kiistatonta, että kantaja vaatii aikaisempaan kansainväliseen patenttihakemukseen perustuvaa etuoikeutta mallihakemuksen yhteydessä.

71 Sovellettavat etuoikeusajat riippuvat Pariisin yleissopimuksen 4 artiklan C kappaleen 1 kohdan mukaan kuitenkin asianomaisen oikeuden luonteesta. Jos oletetaan, että myöhemmällä hakemuksella ja etuoikeusvaatimuksen perusteena olevalla hakemuksella on sama kohde, kyseisen määräyksen mukaan etuoikeusaika on patentin ja hyödyllisyysmallin osalta 12 kuukautta ja mallin osalta kuusi kuukautta.

72 Kuten EUIPO perustellusti toteaa, Pariisin yleissopimuksessa ei ole nimenomaista sääntöä etuoikeusajasta, jota sovelletaan tilanteessa, jossa myöhemmässä hakemuksessa on kyse mallista ja jossa etuoikeusvaatimus perustuu aikaisempaan kansainväliseen patenttihakemukseen.

73 EUIPO toteaa myös perustellusti, että Pariisin yleissopimuksen 4 artiklan E kappaleen 1 kohtaan sisältyy sääntö, jonka mukaan myöhemmälle oikeudelle vahvistettu etuoikeusaika on ratkaiseva, jos tämä myöhempi oikeus on malli ja jos aikaisempi oikeus on hyödyllisyysmalli.

74 Pariisin yleissopimuksen 4 artiklan E kappaleen 2 kohdasta, jonka mukaan patenttihakemuksen tekeminen voi olla etuoikeuden perusteena ja sillä voidaan perustella etuoikeutta myöhemmän hyödyllisyysmallihakemuksen tekemisen yhteydessä ja päinvastoin, on sitä vastoin todettava, että toisin kuin EUIPO näyttää esittävän, kyseisessä määräyksessä ei mainita etuoikeusaikaa.

75 Näin ollen herää kysymys siitä, ilmentääkö Pariisin yleissopimuksen 4 artiklan E kappaleen 1 kohta, joka on ainoa nimenomainen sääntö, joka koskee sellaisia oikeuksia, joihin sovelletaan erilaisia etuoikeusaikoja, koskevaa kahta peräkkäistä vaatimusta, yleistä sääntöä, jonka mukaan myöhemmän oikeuden luonteeseen perustuva etuoikeusaika on ratkaiseva, vai onko siinä päinvastoin kyse poikkeuksesta yleiseen sääntöön, jonka mukaan etuoikeusajan pituus määräytyy aikaisemman oikeuden luonteen perusteella.

76 Kantaja tukeutuu Bundespatentgerichtin (liittovaltion patenttituomioistuin) 10.11.1967 antamaan kahteen määräykseen ja saksalaisessa oikeuskirjallisuudessa julkaistuihin artikkeleihin ja väittää, että silloin, kun etuoikeutta vaaditaan eri luonteisille suojeltaville oikeuksille, etuoikeusajan on perustuttava aikaisempaan oikeuteen. Bundespatentgericht viittaa näissä määräyksissä muun muassa Brysselin täydennysasiakirjaa koskevaan muistioon (Denkschrift zur Brüsseler Zusatzakte) eli vuoden 1903 selittävään asiakirjaan, joka koskee teollisuusoikeuden suojelemista koskevan vuoden 1883 Pariisin yleissopimuksen tarkistamista Brysselin konferenssissa vuonna 1900 ja josta ilmenee etusijalla olleen kansainvälisen tavoitteen olleen mahdollistaa se, että ne,

jotka halusivat saada teollisoikeuksien kansainvälistä suojaa, saattoivat edetä vaiheittain siten, että muissa maissa tehtävät hakemukset asetettiin riippuvaisiksi yleensä kotimaassa tehdyn aikaisemman hakemuksen menestyksestä. Patenttiin perustuvaa etuoikeusaikaa oli kyseisen asiakirjan mukaan pitänyt tämän vuoksi pidentää kuudesta kuukaudesta kahteentoista kuukauteen, koska erityisesti Saksassa jo yksin ensimmäinen vaihe, jossa mahdollisuutta saada patenttisuojaa tutkittiin, kesti seitsemän kuukautta.

77 Etusijajärjestelmään erottamattomasti kuuluvasta logiikasta käy ilmi, että etuoikeusajan pituus määräytyy yleensä aiemman oikeuden luonteen perusteella. Tässä yhteydessä on todettava, että syy, jonka vuoksi patentteihin ja hyödyllisyysmalleihin sovellettava etuoikeusaika on Pariisin yleissopimuksen 4 artiklan C kappaleen 1 kohdan mukaan pidempi kuin malleihin ja tavaramerkkeihin sovellettava etuoikeusaika, on se, että patentit ja hyödyllisyysmallit ovat luonteeltaan monitahoisempia. Koska etuoikeusaika alkaa Pariisin yleissopimuksen 4 artiklan C kappaleen 2 kohdan mukaan ensimmäisen hakemuksen tekemisestä ja koska patenttien tai hyödyllisyysmallien rekisteröintimenettely on pidempi kuin mallien tai tavaramerkkien rekisteröintimenettely, patentti- tai hyödyllisyysmallihakemuksen tekemiseen perustuva etuoikeus saattaisi osoittautua hyödyttömäksi, jos samaa suhteellisen lyhyttä kuuden kuukauden määräaikaa sovellettaisiin kaikkiin oikeuksiin, joihin etuoikeus voi perustua. Etu, jonka etuoikeuden oletetaan tuottavan, perustuu siihen, että hakija pystyy arvioimaan mahdollisuuksia saada kyseessä olevalle keksinnölle suojaa jossakin valtiossa aikaisemmin tekemänsä patenttihakemuksen perusteella, ennen kuin hakija pyrkii mahdollisesti myöhemmällä hakemuksella saamaan suojaa toisessa valtiossa, toteuttaa tarvittavat toimenpiteet ja vastaa siihen liittyvistä kustannuksista ja muodollisuuksista. Tältä osin unionin yleinen tuomioistuin on jo muistuttanut tavaramerkkien osalta, että Pariisin yleissopimuksen laatijat ovat halunneet mahdollistaa sen, että henkilöt, joihin sovelletaan yleissopimuksen jonkin sopimuspuolen oikeutta, voisivat hakea rekisteröintiä mainituissa unionivaltioissa jälkikäteen, koska hakemuksen yhtäaikainen jättäminen kaikissa unionimaissa on mahdotonta, ja näin ollen yhdessä maassa myönnetty suoja muodostuu laajuudeltaan kansainväliseksi ilman moninkertaisia muodollisuuksia (tuomio 15.11.2001, TELEYE, T-128/99, EU:T:2001:266, 38 kohta).

78 On lisäksi johdonmukaista, että etuoikeusajan pituus määräytyy aikaisemman oikeuden luonteen perusteella, koska, kuten unionin yleinen tuomioistuin on tavaramerkkioikeuden yhteydessä todennut (tuomio 15.11.2001, TELEYE, T-128/99, EU:T:2001:266, 42 kohta), etuoikeus perustuu tämän aikaisemman oikeuden rekisteröintihakemukseen. Etuoikeusaika alkaa lisäksi mainitun hakemuksen tekemispäivästä. Kun itse etuoikeuden syntyminen ja etuoikeutta koskevan määräajan alkaminen ovat riippuvaisia aikaisemmasta oikeudesta ja sitä koskevasta rekisteröintihakemuksesta, on loogista, että myös etuoikeuden kesto on riippuvainen aikaisemmasta oikeudesta. Minkään seikan perusteella ei sitä vastoin voida olettaa, että etuoikeuden kesto riippuisi yleensä myöhemmästä oikeudesta.

79 Teollisuusoikeuden suojelemista koskevaan vuoden 1883 Pariisin yleissopimukseen vuonna 1900 tehdyn ensimmäisen tarkistuksen valmisteluasiakirjat vahvistavat tämän. Brysselissä 1.12.–14.12.1897 ja 11.12.–14.12.1900 kokoontuneen konferenssin asiakirja-aineistosta ja pöytäkirjoista – kun otetaan huomioon erityisesti Saksan delegaation 1.12.1897 pidetyssä valmistelukokouksessa esittämän muistion 1 kohta, 7.12.1897 pidetyn neljännen istunnon pöytäkirja ja 12.12.1900 pidetyn toisen istunnon pöytäkirja (ks. Brysselissä 1.12.–14.12.1897 ja 11.12.–14.12.1900 kokoontuneen konferenssin asiakirjat, teollisoikeuden suojelemisliitto, Bern 1901; jäljempänä Brysselin konferenssin asiakirjat; s. 169, s. 209–212 ja s. 379–382) – ilmenee nimittäin, että patenttiin perustuvaa etuoikeutta koskevaa etuoikeusaikaa pidennettiin kuudesta kuukaudesta 12 kuukauteen siksi, että erityisesti Saksan, Itävallan ja Unkarin lainsäädännön mukainen

patenttihakemusten alustava tutkinta edellytti lisää aikaa. Asianomaiset valtiot olivat katsoneet tämän vuoksi, etteivät ne voineet liittyä mainittuun yleissopimukseen siksi, että patentteihin perustuva etuoikeusaika oli niiden mukaan liian lyhyt, koska alustavan tutkinnan kesto ylitti etuoikeusajan lähes aina (ks. Brysselin konferenssin asiakirjat, s. 37). Teollisoikeuden suojelemisliiton sihteeristö ehdotti patentteihin perustuvan etuoikeusajan pidentämistä ”niiden maiden erityistarpeiden huomioon ottamiseksi, joissa on käytössä alustava tutkinta” (ks. Brysselin konferenssin asiakirjat, s. 144), ja se hyväksyttiin ja pantiin täytäntöön 20.3.1883 tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn lisäasiakirjan 1 artiklan II kohdalla (ks. Brysselin konferenssin asiakirjat, s. 410).

80 Kaikki nämä seikat vahvistavat sen, että etuoikeusaikoja koskevan järjestelmän taustalla olevan alkuperäisen näkemyksen mukaan juuri aikaisempi oikeus on etuoikeusajan pituuden kannalta ratkaiseva.

81 Jo tämän määräyksen sanamuodosta ilmenee lisäksi se, että Pariisin yleissopimuksen 4 artiklan E kappaleen 1 kohta on erityissääntö, jolla poiketaan periaatteesta, jonka mukaan aikaisemman oikeuden luonne on etuoikeusajan pituuden määrittämisen kannalta ratkaiseva. Sana ”kun” – joka kyseisen määräyksen asiayhteydessä merkitsee ”siinä tapauksessa, että” – nimittäin osoittaa, että tätä sääntöä sovelletaan ainoastaan nimenomaisesti mainitussa tapauksessa. Sanamuoto, jossa käytetään ilmaisua ”on [vain]”, osoittaa samoin sen, että etuoikeusajan pituuden määrittäminen viittaamalla yleisestä säännöstä poiketen myöhempään oikeuteen eli malleihin on poikkeuksellista.

82 Pariisin yleissopimuksen 4 artiklan E kappaleen 1 kohdan poikkeusluonne käy ilmi myös historiallisesta analyysistä, josta ilmenee, että tämän yleissopimuksen 4 artiklan E kappale laadittiin sovellettavaksi yksinomaan hyödyllisyysmalleihin. Pariisin yleissopimuksen 4 artiklan E kappale hyväksyttiin vuonna 1925. Tämän hyödyllisyysmalleja koskevan säännön lisääminen oli osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi sen jälkeen, kun teollisoikeuden suojelemista koskevan vuoden 1883 Pariisin yleissopimuksen soveltamisalaa oli vuonna 1911 laajennettu kattamaan hyödyllisyysmallit sisällyttämällä ne niiden teollisoikeuksien luetteloon, joiden suoja kyseisellä yleissopimuksella sen 2 artiklan (josta on tullut Pariisin yleissopimuksen 1 artiklan 2 kappale) mukaisesti taattiin. Sillä, että tämä E kappale lisättiin 4 artiklaan vuonna 1925, voitiin välttää se, että jo kauan sitten julkaistusta hyödyllisyysmallista, johon olisi sovellettu Pariisin yleissopimuksen 4 artiklan C kappaleen 1 kohdassa määrättyä 12 kuukauden määräaikaa, tehtäisiin uusi mallia koskeva hakemus.

83 Kantaja väittää siten perustellusti, että erityistapausta koskevan Pariisin yleissopimuksen 4 artiklan E kappaleen 1 kohdan mukainen patenttien ja hyödyllisyysmallien erilainen kohtelu selittyy erityisesti niitä koskevien rekisteröintimenettelyjen erilaisella kestolla, koska hyödyllisyysmallit rekisteröidään ja julkaistaan suppean muodollisen tutkinnan jälkeen, kun patenttihakemuksia taas ei yleensä julkaista ennen 12 kuukauden pituisen etuoikeusajan päättymistä. Tällä kappaleella ei siten ollut tarkoitus vaikuttaa muihin tapauksiin kuin niihin, joissa on kyse hyödyllisyysmalleista, toisin kuin EUIPO näyttää esittävän, kun se ehdottaa, että kansainvälisen patenttihakemuksen tekemisen yhteydessä sovellettavaa asetuksen N:o 6/2002 41 artiklassa säädettyä kuuden kuukauden määräaikaa sovellettaisiin hyödyllisyysmallihakemuksen tekemiseen, mikä vastaisi tarkasti Pariisin yleissopimuksen 4 artiklan E kappaletta.

84 Siltä osin kuin kyse on nyt käsiteltävän asian tavoin perättäisistä hakemuksista, joista aikaisempi koskee patenttia ja myöhempi mallia, kantaja väittää perustellusti, ettei Pariisin yleissopimuksen 4 artiklan E kappaleen 1 kohdan taustalla ollut tavoite liity patenttihakemuksiin. Riski siitä, että kauan sitten julkaistusta patentista tehtäisiin uusi mallia koskeva hakemus, on nimittäin lähes olematon, minkä vahvistaa nyt käsiteltävänä oleva asia, jossa kantaja teki EPO:lle patenttihakemuksen PCT/EP2017/077469 26.10.2017, kun eurooppapatenttien myöntämisestä 5.10.1973 tehdyn yleissopimuksen 93 artiklan 1 kappaleessa määrätään hakemuksen julkaisemisesta vasta 18 kuukauden kuluttua sen tekemispäivästä.

85 On todettava, että EUIPO:n vastakkaisen kannan tueksi esittämillä perusteluilla ei voida kyseenalaistaa päätelmää, jonka mukaan Pariisin yleissopimuksen taustalla oleva pääsääntö on se, että aikaisemman oikeuden luonne on etuoikeusajan pituutta määritettäessä ratkaiseva. EUIPO ei etenkään esitä mitään perustelua, jolla voitaisiin osoittaa, että hyödyllisyysmalleja varten luotua erityissääntöä olisi sovellettava myös patentteihin.

86 Näin ollen on todettava, että valituslautakunta teki virheen katsoessaan, että kantajan vaatimukseen, joka koski kansainväliseen patenttihakemukseen PCT/EP2017/077469 perustuvaa etuoikeutta kaikille 12 mallille, joiden rekisteröintiä kantaja oli hakenut, sovellettava määräaika oli kuusi kuukautta.

87 Toinen kanneperuste on näin ollen hyväksyttävä.

88 Kaikesta edellä esitetystä seuraa ilman, että olisi tarpeen tutkia kantajan ensimmäistä kanneperustetta, että kanne on hyväksyttävä siltä osin kuin siinä vaaditaan riidanalaisen päätöksen kumoamista ja hylättävä muilta osin.

Oikeudenkäyntikulut

89 Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Asianosaisille valituslautakuntakäsittelystä aiheutuneet välttämättömät kustannukset katsotaan mainitun työjärjestyksen 190 artiklan 2 kohdan mukaisesti korvattaviksi oikeudenkäyntikuluiksi. Koska EUIPO on käsiteltävässä asiassa hävinnyt asian olennaisilta osiltaan, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut kantajan vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) kolmannen valituslautakunnan 13.6.2019 antama päätös (asia R 573/2019-3) kumotaan.

2) Kanne hylätään muilta osin.

3) EUIPO velvoittaa korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Collins De Baere Steinfatt

Julistettiin Luxemburgissa 14 päivänä huhtikuuta 2021.

Allekirjoitukset