JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
PAOLO MENGOZZI
8 päivänä marraskuuta 2011 [1]

Asia C-488/10

Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA
vastaan
Proyectos Integrales de Balizamientos SL

(Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitarian (Espanja) esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Yhteisömallit — Loukkaaminen — Kolmannen osapuolen käsite

1. Tämä Juzgado de lo Mercantil de Alicanten esittämään ennakkoratkaisupyyntöön perustuva asia koskee kysymystä, josta käydään parhaillaan kiivasta väittelyä espanjalaisessa oikeuskirjallisuudessa ja oikeuskäytännössä. Ongelma, jota unionin tuomioistuimen on tarkasteltava, koskee sellaisen ”kolmannen osapuolen” käsitteen määrittelemistä, jota vastaan rekisteröidyn mallin haltija voi voimassa olevan unionin lainsäädännön mukaisesti nostaa loukkauskanteen.

2. Erityisesti on selvitettävä, onko merkityksetöntä, että vastaaja on rekisteröinyt itsenäisesti oman mallinsa sen jälkeen, kun kantaja on rekisteröinyt oman mallinsa, vai pitääkö päinvastoin kantajan ennen kanteen nostamista pyytää SMHV:a julistamaan vastaajan malli mitättömäksi.

3. On tuskin tarpeen muistuttaa, ettei unionin tuomioistuimen tehtävänä nyt käsiteltävässä asiassa ole arvioida riidan kohteena olevien mallien ja/tai tuotteiden samankaltaisuutta. Tämä arviointi jää tietenkin kansallisen tuomioistuimen tehtäväksi. Sitä paitsi jos unionin tuomioistuin päätyisi siihen, että vastaajan malli on ensin julistettava mitättömäksi, kansallinen oikeudenkäynti ratkeaisi jo tutkittavaksi ottamiseen eikä malleja edes ryhdyttäisi tarkastelemaan. Molempien ennakkoratkaisukysymysten keskeisenä tavoitteena onkin nimenomaan selvittää, onko kansallisen tuomioistuimen pääasiassa käsiteltävä kanteen asiakysymystä vai onko sen sitä vastoin todettava, ettei kannetta voida ottaa tutkittavaksi, ja kehotettava niin ollen kantajayhtiötä panemaan asian vireille SMHV:ssa, jotta tämä julistaisi vastaajan mallin mitättömäksi.

I Asiaa koskevat oikeussäännöt

4. Nyt käsiteltävän asian kohteena olevat ennakkoratkaisukysymykset koskevat yhteisömallista annetun asetuksen (EY) N:o 6/2002 [2] (jäljempänä myös asetus) tulkintaa.

1 — Alkuperäinen kieli: italia.

2 — Yhteisömallista 12.12.2001 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 6/2002 (EYVL 2002, L 3, s. 1).

5. Asetuksen tavoitteena on luoda mallien rekisteröimiseksi mahdollisimman suoraviivainen ja yksinkertainen järjestelmä,[3] mikä käy yksiselitteisesti ilmi johdanto-osan 18 ja 24 perustelukappaleesta:

”(18) Rekisteröity yhteisömalli edellyttää sellaisen rekisterin perustamista ja ylläpitoa, johon kirjataan kaikki hakemukset, jotka täyttävät muodolliset ehdot ja joiden tekemispäivä on vahvistettu. Rekisteröintijärjestelmä ei periaatteessa saisi perustua siihen, että ennen rekisteröintiä tutkitaan yksityiskohtaisesti, ovatko suojan saamisen edellytykset täyttyneet, vaan rekisteröinnin ja muiden vaadittavien toimenpiteiden olisi oltava hakijoille mahdollisimman vaivattomia.

– –

(24) Tämän asetuksen eräänä päätavoitteena on, että rekisteröidyn yhteisömallin hakumenettelystä aiheutuu hakijalle mahdollisimman vähän kuluja ja vaivaa, jotta menettely olisi helposti pienten ja keskisuurten yritysten ja itsenäisten muotoilijoiden käytettävissä.”

6. Asetuksen 19 artiklan 1 kohdassa todetaan, mitä oikeuksia rekisteröity malli antaa haltijalleen:

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

7. Asetuksen 52 artiklassa säädetään, että rekisteröidyn mallin mitättömäksi julistamista koskeva hakemus on yleensä tehtävä SMHV:lle. Sen sijaan (kansallisilla) yhteisömalleja käsittelevillä tuomioistuimilla[4] on 81 artiklan mukaan toimivalta käsitellä mallien loukkauskanteet. Kyseisessä 81 artiklassa säädetään kuitenkin, että yhteisömalleja käsittelevillä tuomioistuimilla on toimivalta myös mitättömyyttä koskevissa asioissa, jos mitättömyyttä koskeva vastakanne on nostettu yhteisömallin loukkauskanteen yhteydessä.

8. Asetuksen 85 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Käsitellessään rekisteröidyn yhteisömallin loukkausta tai sen loukkauksen uhkaa koskevaa kannetta yhteisömalleja käsittelevät tuomioistuimet pitävät yhteisön mallia pätevänä. Mallin pätevyys voidaan riitauttaa ainoastaan mitättömyyttä koskevalla vastakanteella. – –”.

II Tosiseikat, pääasian käsittelyn vaiheet ja ennakkoratkaisukysymykset

9. Pääasian kantaja, Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA (jäljempänä myös CEGASA), rekisteröi 26.10.2005 yhteisömallin[5] liikenteessä käytettäville merkkipaaluille. Kyse on yleensä muovista valmistetuista esineistä, joita käytetään esimerkiksi työmaiden tai tietöiden merkitsemiseen.

10. Vastaajayhtiö, Proyectos Integrales de Balizamientos SL (jäljempänä myös PROYECTOS), saattoi vuoden 2007 lopulla markkinoille tuotteen, joka CEGASAn mukaan loukkaa sen rekisteröityä mallia. CEGASA vaati näin ollen varsinaisiin lainkäyttöelimiin turvautumatta PROYECTOSia lopettamaan kyseisen tuotteen myynnin.

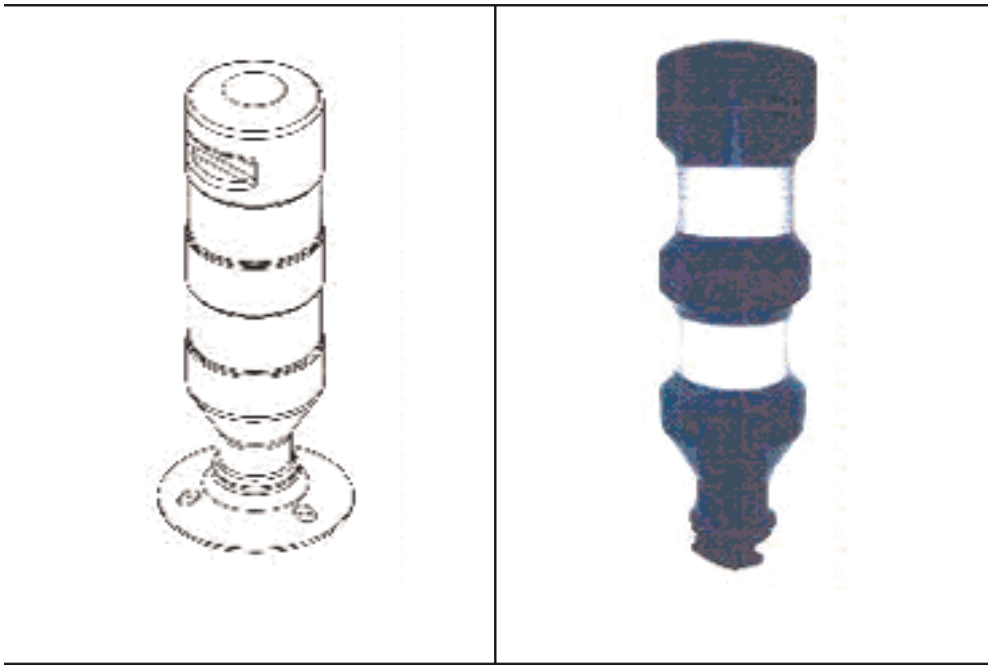
3 — Kuten jo asiassa C-281/10 P, PepsiCo, tuomio 20.10.2011 (Kok., s. I-10153), 12.5.2011 antamani ratkaisuehdotuksen alaviitteessä 6 totesin, [asetuksen italiankielisessä versiossa] käytetään samanarvoisina [mallia tarkoittavia] ilmaisuja *disegno* ja *modello*. Tässä ratkaisuehdotuksessa käytän jäljempänä ainoastaan *disegno*-käsitettä, ellei väärinkäsityksen vaaraa ole.

4 — Samoin kuin tavaramerkkien alalla, myös malleja koskevan asetuksen N:o 6/2002 80 artiklassa säädetään, että jäsenvaltiot nimeävät joitakin kansallisia tuomioistuimia ”yhteisömalleja käsitteleviksi tuomioistuimiksi”. Nyt käsiteltävässä asiassa ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on ainoa yhteisömalleja käsittelevä ensimmäisen asteen tuomioistuin Espanjassa.

5 — Nro 000421649-0001.

11. PROYECTOS kieltäytyi noudattamasta CEGASAn vaatimusta ja jätti sen sijaan SMHV:lle 11.4.2008 oman tuotteensa mallia koskevan rekisteröintihakemuksen. [6]

12. Kyseisten rekisteröityjen mallien kuvat ovat ohessa ainoastaan tiedoksi (vasemmalla CEGASAn malli, oikealla PROYECTOSin malli):



13. Näin ollen CEGASA päätti nostaa ennakkoratkaisua pyytäneessä tuomioistuimessa mallinsa loukkaamista koskevan kanteen PROYECTOSia vastaan. Tämän menettelyn yhteydessä PROYECTOS nosti vastakanteen, jossa se vaati CEGASAn mallin julistamista mitättömäksi. Kyseinen vastakanne toimitettiin SMHV:lle asetuksen 86 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

14. PROYECTOS katsoo joka tapauksessa, että sen oma rekisteröity malli ”suojaa” sitä, ja väittää näin ollen, ettei CEGASA voi vedota mallinsa loukkaamiseen, ellei SMHV ole ensin julistanut PROYECTOSin mallia mitättömäksi. Sen mukaan ennakkoratkaisua pyytäneessä tuomioistuimessa nostettua kannetta ei siis voida ottaa tutkittavaksi tai se on ainakin hylättävä pääasiaa tutkimatta.

15. Tässä tilanteessa ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on lykännyt asian käsittelyä ja esittänyt unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko rekisteröidyn yhteisömallin tuottaman yksinoikeuden loukkaamista koskevassa riita-asiassa katsottava, että oikeus estää kolmansia osapuolia käyttämästä mallia, mistä säädetään [asetuksen] 19 artiklan 1 kohdassa, ulottuu kehen tahansa kolmanteen osapuoleen, joka käyttää toista mallia, josta asiantunteva käyttäjä ei saa erilaista yleisvaikutelmaa, vai onko päinvastoin katsottava, että tämän oikeuden ulkopuolelle jää sellainen kolmas osapuoli, joka käyttää nimiinsä myöhemmin rekisteröityä yhteisömallia, jos tätä mallia ei ole todettu mitättömäksi?

2) Onko edelliseen kysymykseen annettavan vastauksen kannalta merkityksettömänä pidettävä kolmannen osapuolen tarkoitusperiä vai riippuuko vastaus kolmannen osapuolen menettelystä siten, että ratkaisevana on pidettävä sitä, että kolmas osapuoli on hakenut yhteisömallin

6 — Nro 000915426-0001.

rekisteröintiä ja saanut sen rekisteröidyksi vasta sen jälkeen, kun aikaisemman yhteisömallin haltija on varsinaisiin lainkäyttöelimiin turvautumatta vaatinut sitä lopettamaan tuotteen myynnin tällaiseen aikaisempaan malliin perustuvien oikeuksien loukkaamisen vuoksi?”

III Asian käsittely unionin tuomioistuimessa

16. Ennakkoratkaisupyyntö saapui kirjaamoon 11.10.2010. Kirjallisia huomautuksia ovat esittäneet pääasian oikeudenkäynnin kantaja, Puolan hallitus ja komissio.

17. Istunnossa, joka pidettiin 14.9.2011, huomautuksia esittivät Puolan hallitus ja komissio.

IV Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

A *Alustavat huomautukset*

18. Käsiteltävä asia on ensimmäisiä, joissa unionin tuomioistuimelta pyydetään asetuksen N:o 6/2002 tulkintaa.[7] Koska merkittäviä aiempia oikeustapauksia ei ole, on välttämätöntä tehdä ratkaisu ainoastaan säädöstekstin perusteella käyttämällä kaikkia tulkinnallisia välineitä, joita tulkitsijalla on käytettävissään.

19. Kuten olen jo edellä maininnut, ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen esiin nostamasta ongelmasta käydään Espanjassa parhaillaan kiivasta väittelyä sekä oikeuskirjallisuudessa että oikeuskäytännössä. Kuten ennakkoratkaisupyynnössä todetaan, Tribunal Supremon oikeuskäytännössä on tällä hetkellä *tavaramerkkien osalta* vallalla suuntaus, jonka mukaan myöhemmin rekisteröidyn tavaramerkin olemassaolon katsotaan antavan suojaa tavaramerkin loukkaamista koskevaa kannetta vastaan. Kyseisen oikeuskäytännön mukaan kyse ei toisin sanoen ole lainvastaisesta toiminnasta, kunhan oletettu loukkaaja käyttää omaa rekisteröityä tavaramerkkiään. Näin ollen loukkauskanteen nostaminen on mahdollista vasta sen jälkeen, kun loukkaajan tavaramerkki on saatu julistettua mitättömäksi.

20. Haluan heti selventää, ettei käsiteltävässä asiassa mielestäni ole tarvetta kyseenalaistaa espanjalaisten kansallisten ylimmän oikeusasteen tuomioistuinten edellä mainittua oikeuskäytäntöä. Kuten jo totesin, kyseinen oikeuskäytäntö nimittäin koskee tavaramerkkien alaa, eikä sitä niin ollen voida soveltaa malleihin. Näiden kahden alan välisten ratkaisevien erojen vuoksi edellä mainittua oikeuskäytännön suuntausta ei nimittäin voida automaattisesti soveltaa malleihin.

21. Erityisesti on tähdennettävä, että mallin rekisteröiminen on selvästi yksinkertaisempaa ja ”vaivattomampaa” kuin tavaramerkin rekisteröiminen. Etenkin kahta eroa on syytä korostaa. Ensinnäkin SMHV rekisteröi mallin pelkän rekisteröintihakemuksen muodollisen, ei kovin perusteellisen, tarkastuksen perusteella.[8] Toiseksi on niin, että – toisin kuin tavaramerkkeihin[9] – malleihin ei asetuksen mukaan sovelleta hakemuksen jättämisen ja rekisteröinnin välistä vaihetta, jonka aikana kolmannet osapuolet voivat tehdä väitteen rekisteröintiä vastaan.

7 — Toistaiseksi unionin tuomioistuin on tietääkseni tulkinnut asetusta ainoastaan asiassa C-32/08, FEIA, tuomio 2.7.2009 (Kok., s. I-5611), ja edellä alaviitteessä 3 mainitussa asiassa PepsiCo.

8 — Ks. mm. asetuksen johdanto-osan 18 perustelukappale sekä 45–47 artikla.

9 — Ks. yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1) 40 artikla ja sitä seuraavat artiklat.

22. Malli rekisteröidään toisin sanoen lähes automaattisesti. Pääasian kohteena oleva tapaus on tästä erittäin hyvä esimerkki. PROYECTOS saattoi vaikeuksitta rekisteröidä mallinsa senkin jälkeen, kun CEGASA oli lainkäyttöelimiin turvautumatta ryhtynyt toimiin keskeyttääkseen PROYECTOSin tuotteen myynnin. Jos mallien rekisteröintimenettelyyn sisältyisi mahdollisuus tehdä väitteitä rekisteröintiä vastaan, on todennäköistä, että CEGASA olisi tehnyt tällaisen väitteen, jolloin SMHV olisi voinut ottaa asiaan kantaa joko rekisteröimällä PROYECTOSin mallin tai jättämällä sen rekisteröimättä.

23. Tästä syystä malleilla rekisteröinnin saamisen helppouden ja nopeuden kääntöpuolena on poikkeuksellisen suuri väärinkäytösten riski, suurempi kuin tavaramerkeillä. Siksi seuraavassa esittämäni toteamukset rajoittuvat pelkästään malleihin, eikä niiden voida automaattisesti katsoa soveltuvan myös tavaramerkkien alaan. Tavaramerkkien alalla näet tavaramerkille myönnettyä rekisteröintiä on edellä esitettyjen huomautusten perusteella tarkasteltava huolellisemmin ja sille on annettava suurempi ”painoarvo” kuin jos kyseessä olisi malli. [10]

24. Kaiken tämän todettuani siirryn nyt kysymysten tarkasteluun.

B *Ennakkoratkaisukysymykset*

25. Esitetyt kaksi ennakkoratkaisukysymystä liittyvät kiinteästi toisiinsa. Kuten jäljempänä nähdään, toisen kysymyksen ratkaiseminen riippuu ensimmäiseen kysymykseen annettavasta ratkaisusta.

1. Mahdollisuus nostaa loukkauskanne ilman, että myöhempi malli julistetaan ensin mitättömäksi

26. Ensimmäisellä ennakkoratkaisukysymyksellä unionin tuomioistuinta pyydetään selventämään, voiko rekisteröidyn mallin haltija nostaa mallin loukkaamista koskevan kanteen suoraan myöhemmin rekisteröidyn mallin haltijaa vastaan vai voiko hän tehdä näin sitä vastoin vasta sen jälkeen, kun tällainen myöhempi malli on julistettu mitättömäksi. Asetus ei valitettavasti sisällä mitään selkeää määräystä asiasta: näin ollen, vaikka – kuten tulemme näkemään – säännösten sanamuodonmukaisesta tulkinnasta voidaan saada eräitä hyödyllisiä vihjeitä, käsiteltävä asia on klassinen esimerkki riita-asiasta, jonka ratkaiseminen edellyttää systemaattista ja teleologista lähestymistapaa.

27. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin ilmaisee määräyksessään selvästi, että sen mielestä mallia koskeva loukkauskanne tulisi voida nostaa myöhemmin rekisteröidyn mallin haltijaa vastaan ilman, että tällainen myöhempi malli pitäisi ensin julistaa mitättömäksi. Sekä pääasian kantaja että komissio ovat unionin tuomioistuimessa ilmaisseet olevansa samaa mieltä. Ainoastaan Puolan hallitus on sen sijaan omaksunut vastakkaisen kannan, joka perustuu erityisesti tarpeeseen turvata oikeusvarmuuden periaatteen toteutuminen.

28. Ensinnäkin on korostettava, että ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen esittämä kysymys koskee ainoastaan tapausta, jossa vastaajan malli on rekisteröity *myöhemmin* kuin kantajan malli. Siinä ei toisin sanoen kyseenalaisteta olennaista etusijaperiaatetta, joka yleensä antaa etulyöntiaseman sille, joka on hakenut rekisteröintiä ensimmäisenä. [11]

10 — Jo valmisteluasiakirjojen yhteydessä lainsäätäjälle oli täysin selvä se mahdollisuus, että mallien oikeussuoja toteutuisi eri tavalla kuin tavaramerkkien näiden kahden alan sääntelyjen eroavuuksien vuoksi. Ks. esim. komission 3.12.1993 esittämä alkuperäinen asetusehdotus, KOM(93) 342 lopullinen (EYVL 1994, C 29, s. 20, ensimmäisen osan 8.10 kohta).

11 — Kuten komissio aivan oikein huomauttaa, on vaikeaa kuvitella, että *myöhemmän* mallin haltija voisi nostaa loukkauskanteen *aiemmin* rekisteröidyn mallin haltijaa vastaan, ellei SMHV ole ensin julistanut aiemmin rekisteröityä mallia mitättömäksi. Tämä näkökulma ei kuitenkaan enää kuulu kansallisen tuomioistuimen käsiteltävässä asiassa esittämien kysymysten piiriin, joten en tämän jälkeen käsittele sitä ratkaisuehdotuksessani.

29. Nyt käsiteltävässä tapauksessa on ensi näkemältä kyse kahden erilaisen perusperiaatteen välisestä ristiriidasta. Yhtäältä oikeusvarmuuden perusteella voisi olla tarpeen tunnustaa vastaajan rekisteröimälle mallille puolustuksellinen arvo; muussa tapauksessa olisi myönnettävä, ettei edes SMHV:n rekisteröimän mallin käyttäminen suojaa mallin haltijaa loukkauskanteilta. Toisaalta tehokkaan ja toimivan mallien rekisteröintijärjestelmän tarve – ja siten tarve hyödyntää mahdollisimman hyvin asetuksen tehokas vaikutus – saattaisi sen sijaan edellyttää, että kantajan aikaisemmin rekisteröimä malli asetetaan etusijalle niin, että kantaja voi nostaa loukkauskanteen hakematta ensin vastaajan mallin mitätöintiä.

30. Tarkemmin katsottuna kyseessä ei tosiasiassa kuitenkaan ole oikeusvarmuuden ja järjestelmän tehokkuuden välinen ristiriita. Vastakkain ovat sitä vastoin oikeusvarmuuden kaksi eri puolta. Kummassakaan oletetuista tapauksista rekisteröity malli ei nimittäin lopulta anna haltijalleen täyttä suojaa. Jos ensimmäisessä tapauksessa edellytetään, että myöhempi malli julistetaan ensin mitättömäksi, kantajan mallin asemaa heikennetään, vaikka se rekisteröitiin ensin. Jälkimmäisessä tapauksessa on taas niin, että jos aikaisemmin rekisteröidyn mallin haltijan sallitaan nostaa kanne suoraan, myöhemmän mallin suojan tasoa heikennetään, vaikka se on asianmukaisesti rekisteröity. Näiden kahden tulkinnan välisessä valinnassa on näin ollen kyse kahden periaatteessa samanarvoisen oikeuden välisestä valinnasta.

31. Kun muodostan kantaani asiaan, minusta vaikuttaa ratkaisevalta se, että jos rekisteröidyn mallin haltijalta edellytetään, että voidakseen nostaa loukkauskanteen toisen, myöhemmin rekisteröidyn mallin haltijaa vastaan sen on ensin haettava jälkimmäisen mallin mitättömäksi julistamista, järjestelmä uhkaisi vaarantua vakavasti.

32. Kuten nimittäin jo edellä todettiin, mallin rekisteröiminen tapahtuu tavaramerkin tai patentin rekisteröinnistä poiketen ilman minkäänlaista sisällön tarkastusta. Toisin sanoen kuvitteellinen vilpillinen taho, joka loukkaa toisten malleja rekisteröimättä lainkaan omaa mallia, voisi aina, jos rekisteröidyn mallin haltija uhkaisi sitä loukkauskanteen nostamisella, itse välittömästi rekisteröidä mallin, jolloin ensimmäisen mallin haltijan olisi pakko saada viimeksi mainittu malli julistettua mitättömäksi ennen kuin se voisi nostaa loukkauskanteen.[12] Viimeksi mainittu malli voitaisiin jopa rekisteröidä vasta loukkauskanteen nostamisen jälkeen. Sitä paitsi vielä sittenkään, kun ”puolustava” malli olisi mitätöity, mikään ei periaatteessa estäisi loukkaajaa rekisteröimästä uutta, aiemmasta hieman poikkeavaa mallia ja käyttämästä sitä jatkaakseen jokseenkin samanlaisen tuotteen pitämistä kaupan.

33. Näin ollen on ilmeistä, että velvollisuus nostaa mitätöintikanne ennen loukkauskannetta voi antaa vilpilliselle toimijalle mahdollisuuden hyödyntää järjestelmää käyttämällä viivästystä aiheuttavia taktiikoita ja tosiasiallisesti estämällä rekisteröityjen mallien tehokkaan suojan. Tällaisessa tapauksessa unionin malleja koskevan lainsäädännön tehokas vaikutus vaarantuisi vakavasti. Ei sitä paitsi pidä myöskään unohtaa, että mallin loukkaamista koskevan toiminnan lopettamiseen pyrkivän kanteen kaltaiset oikeustoimet on niiden luonteen vuoksi voitava käsitellä erityisen ripeästi.

34. Esitetyn tulkinnan tueksi voidaan esittää myös se seikka, joka ei tosin mielestäni – toisin kuin ilmeisesti pääasian kantaja katsoo – ole ratkaiseva, että asetuksen 19 artiklan 1 kohdassa säädetään, että rekisteröidyn mallin haltija voi ylipäänsä nostaa loukkauskanteen ketä tahansa ”kolmatta osapuolta” vastaan, joka käyttää rekisteröityä mallia ilman haltijan lupaa. Asetuksessa ei nimenomaisesti säädetä mitään poikkeusta kolmansille osapuolille, jotka itse ovat rekisteröidyn mallin haltijoita. On mahdollista, että jos lainsäätäjä olisi halunnut ottaa käyttöön myöhemmin rekisteröityjen mallien haltijoita suojaavan periaatteen, se olisi tehnyt sen selvemmällä tavalla.

12 — Käytännön näkökulmasta tilanne olisi sama silloinkin, jos loukkaaja toimisi varovaisemmin ja rekisteröisi ”puolustavan” mallin ennen tuotteensa markkinoimista eli ennen aikaisemman mallin haltijan mahdollisia lainkäyttöelinten ulkopuolella käynnistämiä toimia.

35. Näin ollen asetuksen 19 artiklan 1 kohtaa on välttämätöntä tulkita siten, että sen perusteella rekisteröidyn mallin haltija saa vedota oikeuksiinsa myös sellaiseen henkilöön nähden, joka käyttää omaa, myöhemmin rekisteröimäänsä mallia, ilman, että jälkimmäinen malli on ensin saatava julistettua mitättömäksi.

36. Kuten komissio aivan oikein on huomauttanut, on niin, että jos lainsäätäjä olisi katsonut, että myöhempi malli on aluksi julistettava mitättömäksi, se olisi lisäksi varmasti antanut yhteisömalleja käsitteleville tuomioistuimille toimivallan ratkaista mallin mitättömyyttä koskevan asian myös pääasian yhteydessä eikä ainoastaan vastakanteen perusteella. Ei olisi mitään järkeä velvoittaa aikaisemman mallin haltijaa kääntymään ensin SMHV:n puoleen, kaikkine tähän liittyvine kestoa ja oikeudenkäyntikuluja koskevine seurauksineen, ja antaa sen sijaan myöhemmän mallin haltijalle oikeus vedota vastakanteella aikaisemman mallin mitättömyyteen, jolloin kansallinen tuomioistuin ratkaisisi asian suoraan.

37. Juuri esitetyssä tulkinnassa myös oletetun loukkaajan asema on lisäksi asianmukaisesti turvattu, erityisesti juuri sen ansiosta, että hänelle annetaan asetuksen 85 artiklan 1 kohdassa mahdollisuus nostaa mitättömyyttä koskeva vastakanne suoraan loukkauskannetta käsittelevässä tuomioistuimessa.

38. Edellä mainitsemastani ja erityisesti Puolan hallituksen esiin tuomasta mahdollisesta vastaväitteestä, jonka mukaan tässä esitetty tulkinta vaarantaa oikeusvarmuuden periaatteen, tyydyn toteamaan seuraavaa. Ensinnäkin on niin, että – kuten edellä on todettu – myös vaihtoehtoinen tulkinta, jonka mukaan ensimmäisen rekisteröidyn mallin haltijan olisi ensin haettava myöhemmän mallin mitättömäksi julistamista, heikentää viime kädessä samaa oikeusvarmuuden periaatetta. Kuten todettiin, ainoa ero on se, että heikennys kohdistuisi aikaisemman, ei myöhemmän, mallin rekisteröinnistä johtuvaan oikeusvarmuuteen. Toiseksi on myös muistettava, ettei rekisteröidyn mallin saaminen (kuten ei myöskään tavaramerkin tai patentin saaminen) *missään tapauksessa koskaan anna haltijalleen sataprosenttista varmuutta siitä, että haltija voi käyttää mallia ilman vastalauseita ja häiriöitä*. Tämä johtuu siitä, että joka tapauksessa on aina olemassa mahdollisuus, että joku nostaa mallin mitättömäksi julistamista koskevan kanteen.

2. Loukkaajan rekisteröimän mallin oikeudellista asemaa koskeva ongelma

39. On myönnettävä, että esittämäni asetuksen tulkinta jättää erään ongelman avoimeksi. Jos aikaisemman mallin haltijan loukkauskanne myöhemmän mallin haltijaa vastaan menestyy, mutta hän päättääkin olla nostamatta viimeksi mainitun mallin mitättömyyttä koskevaa kannetta, myöhemmän mallin oikeudellinen asema jää niin sanoakseni määrittämättömäksi. Yhtäältä vastaavaa tuotetta ei enää voida myydä. Toisaalta, kun kansallinen tuomioistuin ei ole julistanut myöhempää mallia mitättömäksi – koska sillä ei ole toimivaltaa tehdä niin – on malli muodollisesti edelleen voimassa, ja teoriassa sen haltija voisi käyttää sitä, joskaan ei enää saattaakseen tuotteensa markkinoille, niin ainakin nostaakseen kanteita muita valmistajia ja/tai rekisteröityjen mallien haltijoita vastaan.

40. Tämä ongelma on kuitenkin mielestäni pikemminkin näennäinen kuin todellinen.

41. Ensinnäkin on epätodennäköistä, että myöhemmän mallin haltija käyttäisi kyseistä mallia vielä loukkauskanteen hävittyäänkin pelkästään vahingoittaakseen muita taloudellisia toimijoita. Kun sen tuotetta ei kuitenkaan enää voida pitää kaupan, sillä ei olisi intressiä panna vireille tällaista oikeudenkäyntiä.

42. Jos loukkaajan malli ja kolmannen osapuolen malli todella ovat merkittävän samankaltaisia, on sitä paitsi todennäköistä, että samankaltaisuutta on myös verrattuna aikaisempaan malliin, jonka haltija oli kantajana ensimmäisessä loukkauskanteessa. Tällöin on huomattavasti todennäköisempää, että juuri viimeksi mainittu ryhtyy toimiin mainittua kolmatta osapuolta vastaan, koska sen osalta kyseessä olisi aivan konkreettinen intressi.

43. Vaikka haluttaisiinkin kuvitella erityisen sinnikäs mallin loukkaaja, joka päättää nostaa loukkauskanteen kolmatta osapuolta vastaan omaa malliaan käyttäen, tällä kolmannella osapuolella olisi joka tapauksessa käytettävissään varsin tehokas ase eli mitättömyyttä koskeva vastakanne. Kun otetaan huomioon etenkin edellisen oikeudenkäynnin lopputulos eli se, että loukkaaja tuomittiin lopettamaan oman tuotteensa jakelu siksi, että se oli ristiriidassa aikaisemmin rekisteröidyn mallin kanssa, on mielestäni ilmeistä, että kyseisen kolmannen osapuolen olisi kansallisessa tuomioistuimessa useimmissa tapauksissa [13] helppo saada julistettua loukkaajan malli vastakanteella mitättömäksi asetuksen 5 ja 6 artiklassa tarkoitetun uutuuden ja/tai yksilöllisen luonteen puuttumisen vuoksi. Vastaaviin mitättömyysperusteisiin voi sitä paitsi asetuksen 25 artiklan perusteella, kun sitä luetaan yhdessä 84 artiklan kanssa, vedota kuka tahansa, jonka edun mukaista se on. Tällöin loukkaajan malli poistettaisiin lopullisesti, ja mallia koskeva oikeudellinen epävarmuus päättyisi. Niinpä sellaisen loukkaajan toiminta, joka päättäisi jatkaa myöhemmän mallinsa käyttöä nostaakseen kanteita kolmansia osapuolia vastaan, paradoksaalisesti johtaisikin lopulta kyseisen mallin mitättömäksi julistamiseen ja edistäisi näin tilanteen lopullista selvittämistä.

44. Edellä esitetyistä syistä katson siis, ettei loukkaajan rekisteröimän mallin oikeudelliseen asemaan liittyvä epävarmuus riitä kyseenalaistamaan edellä esittämääni asetuksen 19 artiklan tulkintaa. Lainsäädäntöaloite, jolla lopullisesti selvennettäisiin rekisteröidyn ja mitättömäksi julistamattoman mallin kohtalo silloin, kun mallin haltija on hävinnyt loukkausasiaa koskevan oikeudenkäynnin, voisi epäilemättä kuitenkin olla hyödyllinen.

3. Osittainen ratkaisuehdotus

45. Ensimmäinen kysymys on näin ollen ratkaistava toteamalla, että asetuksen 19 artiklan 1 kohdan mukaista oikeutta estää kolmatta osapuolta käyttämästä rekisteröityä mallia voidaan käyttää myös sellaista kolmatta osapuolta vastaan, joka käyttää omaa, myöhemmin rekisteröityä malliaan. Tätä varten ei ole välttämätöntä, että viimeksi mainittu malli julistetaan ensin mitättömäksi.

4. Loukkaajan toiminta kussakin erityistapauksessa

46. Teoriassa voitaisiin ajatella, että edellisissä kohdissa esitetyn kannan jyrkkyyttä loivennettaisiin omaksumalla asetuksesta tulkinta, jossa otettaisiin huomioon kullekin yksittäistapaukselle ominaiset tekijät, erityisesti oletetun loukkaajan psykologinen tila. Tästä näkökulmasta ensin rekisteröidyn mallin haltijan voitaisiin esimerkiksi sallia nostaa loukkauskanne suoraan (hakematta ensin toisen mallin mitättömäksi julistamista) ainoastaan sellaisissa tapauksissa, joissa jälkimmäinen rekisteröinti on tehty vilpillisessä mielessä tai joissa, kuten nyt käsiteltävässä asiassa, vastaajayrityksen tuotteiden jakelun lopettamista on ensin vaadittu varsinaisiin lainkäyttöelimiin turvautumatta.

47. Tämän mahdollisuuden johdosta tarkastelen tarkemmin toista ennakkoratkaisukysymystä, jolla – kuten jo todettiin – ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee, voiko toisen mallin haltijan konkreettinen toiminta olla merkityksellistä ensimmäiseen kysymykseen annettavan vastauksen kannalta.

48. Vaikka tällainen tulkintamahdollisuus on toki mielenkiintoinen, se on kuitenkin hylättävä. Jos nimittäin vaadittaisiin, että kaikissa käsiteltävän asian kaltaisissa tapauksissa tarkastellaan vastaajan tahtoa tai jopa vain selvitetään, onko oikeudenkäyntiä edeltänyt vaihe, jonka johdosta vastaaja on rekisteröinyt mallinsa ”puolustavasti”, tämä mutkistaisi huomattavasti järjestelmää, josta lainsäätäjä on nimenomaisesti halunnut tehdä yksinkertaisen ja samalla tehokkaan.

13 — Joitakin vaikeuksia saattaisi syntyä siinä tapauksessa, että alkuperäisen riita-asian kohteena oleva aikaisempi malli ei vielä ole tullut tunnetuksi siihen mennessä, kun loukkaaja rekisteröi oman mallinsa. Tällöin viimeksi mainitun mallin mitättömyyteen ei voisi asetuksen 25 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla vedota kuka tahansa, vaan ainoastaan seuraavassa d alakohdassa tarkoitettu aikaisemman mallin haltija, kuten saman artiklan 3 kohdassa korostetaan. Sama periaate ulottuu myös 84 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin mitättömyyttä koskeviin vastakanteisiin.

49. Toinen perustelu juuri esitetyn kannan tueksi löytyy asetuksen 19 artiklasta, jonka *rekisteröimättömiä* malleja koskevan 2 kohdan toisessa alakohdassa nimenomaisesti säädetään, että oletetun loukkaajan tarkoitusperät on tarpeen selvittää. Siinä säädetään nimittäin, että ”kiistanalaista käyttöä ei pidetä suojatun mallin jäljentämisestä johtuvana, jos se on seurausta itsenäisestä luovasta työstä, jonka tekijän *voidaan kohtuudella olettaa olleen tietämätön mallin haltijan tunnetuksi tekemästä mallista*”. Koska lainsäätäjä on säätänyt tällaisesta tarkoitusperien selvittämisestä ainoastaan rekisteröimättömien mallien osalta, voidaan vastakohtaispäätelmän avulla todeta, että rekisteröityjen mallien osalta loukkauksen selvittämisen on sen sijaan tapahduttava ilman tällaisia selvityksiä, kun otetaan huomioon myös tehokkaampi suoja, jonka rekisteröinti mallille antaa.

50. Näin ollen ehdotan, että unionin tuomioistuin vastaa toiseen ennakkoratkaisukysymykseen toteamalla, että edelliseen kysymykseen annettavan vastauksen kannalta ovat merkityksettömiä sekä kolmannen osapuolen tarkoitusperät että se, onko kyseisen kolmannen osapuolen malli rekisteröity sen jälkeen, kun kolmatta osapuolta on varsinaisiin lainkäyttöelimiin turvautumatta vaadittu lopettamaan tuotteensa myynti.

V Ratkaisuehdotus

51. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin ratkaisee Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitarian kysymykset seuraavasti:

Yhteisömallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 19 artiklan 1 kohdan mukaista oikeutta estää kolmatta osapuolta käyttämästä rekisteröityä mallia voidaan käyttää myös sellaista kolmatta osapuolta vastaan, joka käyttää omaa, myöhemmin rekisteröityä malliaan. Tätä varten ei ole välttämätöntä, että viimeksi mainittu malli julistetaan ensin mitättömäksi.

Tällaisessa tilanteessa ovat merkityksettömiä sekä kolmannen osapuolen tarkoitusperät että se, onko kyseisen kolmannen osapuolen malli rekisteröity sen jälkeen, kun kolmatta osapuolta on varsinaisiin lainkäyttöelimiin turvautumatta vaadittu lopettamaan tuotteensa myynti.