

Asia C-211/24**Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 98 artiklan 1 kohdan mukainen
ennakkoratkaisupyynnön tiivistelmä****Jättämispäivä:**

18.3.2024

Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin:

Fővárosi Törvényszék (Budapestin alioikeus, Unkari)

Ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevan päätöksen tekemispäivä:

5.3.2024

Kantaja:

LEGO A/S

Vastaaja:

Pozitív Energiaforrás Kft.

Pääasian kohde

Loukkauskanne, jossa vaaditaan vahvistamaan, että mallioikeutta on loukattu, ja määräämään oikeudelliset seuraukset tästä loukkauksesta

Ennakkoratkaisupyynnön kohde ja oikeudellinen perusta

Kohde: yhteisömallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 8 artiklan 3 kohdan, 10 artiklan ja 89 artiklan 1 kohdan tulkinta

Oikeudellinen perusta: SEUT 267 artikla

Ennakkoratkaisukysymykset

- 1) Voidaanko pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa asiassa, jossa oikeudenhaltija vetoaa yhteisömallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 (jäljempänä asetus) 8 artiklan 3 kohdan mukaiseen suojattuun malliin yhtä tai useampaa sellaista vastaajan

rakennusleluun kuuluvaa rakennuspalikkaa vastaan, joita käytetään samaan tarkoitukseen kuin kantajan mallilla suojattuja palikoita eli kokoamiseen, pitää unionin oikeuden mukaisena sellaista oikeuskäytäntöä, jonka mukaan kantajan mallin asetuksen 10 artiklan mukaisen suojan laajuutta määrittäessään tuomioistuimet

- tukeutuvat asiantuntevaan käyttäjään, jolla on mallin ja tuotteen käyttötarkoituksesta sellaista teknistä tietämystä, jota voidaan odottaa alan asiantuntijalta;
 - katsovat, että asiantuntevana käyttäjänä on pidettävä käyttäjää, joka vertaa kantajan mallia vastaajan tuotteeseen perusteellisella ja järjestelmällisellä teknisellä tutkimuksella, ja
 - olettavat, että tämän asiantuntevan käyttäjän mallista ja tuotteesta saama yleisvaikutelma ilmentää ennen muuta hänen teknistä näkemystään?
- 2) Jos edellä mainitun kaltaisessa asiassa on todettava, että kantajan mallin antama suoja ulottuu vain yhteen tai muutamaaan vastaajan rakennusleluun osaan, mikä on kokonaismäärään nähden vähäinen määrä rakennuspalikoita, voidaanko unionin oikeuden mukaisena pitää sellaisen oikeudellisen harkintavallan antamista, jonka nojalla tuomioistuin voi, ottaen huomioon oikeudenloukkauksen osittaisuuden, tämän oikeudenloukkauksen vähäisyyden ja pienen suhteellisen osuuden tavarasta kokonaisuutena sekä kyseisen rakennusleluun, jossa suurelta osin ei ole mitään kyseenalaista, rajoittamattomaan kauppaan liittyvät intressit, joita asetuksen 89 artiklan 1 kohdassa luonnehditaan ”perustelluiksi syiksi”, päättää hylätä rakennusleluun maahantuonnin kieltämistä koskevan vaatimuksen?

Unionin oikeussäännöt, joihin viitataan

Yhteisömallista 12.12.2001 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 6/2002, erityisesti 8, 10 ja 89 artikla

Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annettu direktiivi 2004/48/EY, erityisesti 3 artikla

Yhteenveto tosiseikoista ja menettelystä pääasiassa

- 1 Kantaja on seuraavien kahden yhteisömallin haltija.
- 2 Malli, jonka rekisteröintinumero on 001950981-0001, koskee rakennusleluun liitososaa, ja tämä liitososa muodostuu lieriöstä, jossa on kaksi toisiinsa ja lieriöön nähden kohtisuorassa olevaa ulkonemaa tai sakaraa (*axles*), jotka on istutettu

siihen lieriömäisen holkin avulla (kantajan tuote on mallin mukainen: ”Technic, Axle and pin connector hub with 2 perpendicular axles”).

- 3 Malli, jonka rekisteröintinumero on 002137190-0002, koskee rakennuslelun liitososaa, joka on Legon tunnetun kaksitappaisen 2x1-palikan muunnelmä, jonka yhdellä sivulla on kaksi onttoa nastaa (*studs*) (kantajan tuote on mallin mukainen: ”Brick, modified 1x2 with studs on 1 side”).
- 4 Vastaaja aikoi tuoda Unkariin tavaramerkillä Qman suojattuja valmiista muoviosista koostuvia rakennusleluja, joihin sisältyy yksi tai useampia seuraavassa kuvassa esitettyjä rakennuspalikoita: *

 001950981-0001	
 002137190-0002	
<i>A felperes mintaoltalmainak lajstromábrázolása</i>	<i>A: alperes árújának bírósági szemle keretében készült fényképfelvételei</i>

- 5 Nemzeti Adó- és Vámhivatal (vero- ja tulliviranomainen, Unkari) asetti vastaajan tavarat tullin valvontaan ja käynnisti sitä vastaan hallinnollista seuraamusta koskevan menettelyn, koska se epäili, että kyseisillä tavaroilla loukataan immateriaalioikeuksia. Edellä mainittujen kantajan mallien perusteella ja vastauksena kantajan 22.6.2022 esittämään hakemukseen Kúria (ylin tuomioistuin, Unkari) määräsi viimeisenä oikeusasteena vastaajan tavarat haltuun otettaviksi. Kantaja nosti vastaajaa vastaan nyt käsiteltävän loukkauskanteen, jossa se vaatii ennakkoratkaisua pyytävää tuomioistuinta toteamaan, että sen mallioikeuksia on loukattu, ja määräämään muut oikeudelliset seuraukset tästä loukkauksesta.

* [Kääntäjän huomautus: Sarakkeessa, jonka kuvissa ilmoitetaan rekisteröintinumero, on alarivillä maininta ”Kantajan malleista rekisteröintihakemuksen mukana toimitetut kuvat”. Sarakkeessa, jonka kuvissa ei mainita rekisteröintinumeroita, on alarivillä maininta ”Vastaajan tuotteesta tuomioistuimen käsiteltävä varten otetut valokuvat”.]

Yhteenveto ennakkoratkaisupyynnön perusteluista

Ennakkoratkaisukysymysten esittämisen tarpeellisuus

- 6 Kantajan mallit ovat 8.10.1968 allekirjoitetun teollisuusmallien kansainvälisen luokituksen perustamista koskevan Locarnon sopimuksen mukaiseen luokkaan 21.01 kuuluvia ”rakennuspalikoita rakennuspelisarjaa varten”. Kantajan mallit on suojattu yhteisömalleina asetuksen 8 artiklan 3 kohdassa säädetyn ns. moduulituotteita koskevan poikkeuksen nojalla.
- 7 Ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin toteaa, että kantaja hyödynsi aikaisemmin patentteja, jotka nyttemmin ovat jo lakanneet ja jotka antoivat teknisen suojan kantajan osista koottaville rakennusleluille, joiden osiin kuuluvat myös nyt tarkasteltavat kantajan mallit. Nämä patentit koskivat Godtfred Kirk Christiansenin 28.7.1958 rekisteröimällä ensimmäisellä patentilla nro US3005282, jonka perusteella hän sai etuoikeuden myöhemmissä patenttihakemuksissa, suojattua rakennuspalikoiden järjestelmää. On merkille pantavaa, että kyseisen patentin kohteena olevan keksinnön tarkoitus – joka on ”tarjota sellaisia liitososia, joiden avulla rakennuspalikoita voidaan kiinnittää toisiinsa mihin tahansa suhteelliseen asentoon, ja siten mahdollistaa suuri määrä erilaisia rakennuspalikoiden yhdistelmiä monen tyyppisten ja muotoisten leikkirakennelmien kokoamiseksi” – on olennaisin osin sama kuin asetuksen 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen mallien tarkoitus – joka on sallia ”keskenään vaihdettavissa olevien tuotteiden useanlainen kokoaminen tai liittäminen moduulijärjestelmäksi”. Tämä tekninen tarkoitus täytetään tuotteen ulkoasun (muodon) tarkoituksenmukaisella (funktionaalisella) muotoilulla.
- 8 Tuomioissa DOCERAM (C-395/16) määritellystä mallin käsitteestä (24 kohta) ilmenee, että ulkomuoto on mallin ratkaiseva piirre (25 kohta). Sitä vastoin asetuksen 8 artiklan 3 kohdan mukaan suojan haltijan ei tarvitse osoittaa, että mallilla on jokin esteettinen tarkoitus, vaan riittää, että se osoittaa, että asetuksen 5 ja 6 artiklan edellytykset täyttävällä mallilla on asetuksen 8 artiklan 3 kohdassa mainittu tarkoitus. Ennakkoratkaisua pyytävän tuomioistuimen mukaan edellä esitetty näyttäisi viittaavan siihen, että seuraustensa perusteella asetuksen 8 artiklan 3 kohdassa annettu mallisuoja on todellisuudessa hyvin lähellä teknisille ominaisuuksille annettavaa patenttisuoja, kuten tuomion DOCERAM 30 kohdassa on jo aiemmin todettu. Näin ollen tällaisten mallien luominen on pelkkää teknisen suunnittelun ja muotoilun rutiinisuutta, jolla voidaan enintään laajentaa sellaista rakennuslelujärjestelmää, josta on tullut vapaasti käytettävä patentin lakkaamisen seurauksena, täydentämällä sitä jatkuvasti uusilla vaihtoehtoisilla osilla. Tämä voi kuitenkin varmasti johtaa tilanteeseen, jossa oikeudenhaltija voi vedota rakennuslelu suojan patentin lakkaamisen jälkeen uusille malleille saamaansa suojaan ja siten estää kilpailijoita tarjoamasta tuotetta, johon sisältyy tiettyjä toiminnallisia piirteitä, tai rajoittaa mahdollisia teknisiä ratkaisuja.

- 9 Ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin katsoo, että käsiteltävä asia on ilmeinen esimerkki tällaisesta tilanteesta.
- 10 Se toteaa, ettei ole epäilystäkään siitä, että unionin lainsäätäjät on vahvistanut asetuksen 8 artiklan 3 kohdassa selkeän säännön, eikä siitä, että malleja voidaan suojata kyseisen säännöksen nojalla, mutta sille on epäselvää, mihin oikeudelliseen tai poliittiseen tavoitteeseen unionin lainsäätäjät on tällä pyrkinyt. Se pohtii, oliko lainsäätäjän tarkoituksena antaa mallin haltijalle asetuksen 8 artiklan 3 kohdan nojalla oikeudet, jotka tavallisesti voidaan taata patenttisuojalla – vaikka mallin haltija ei täyttäisi tämän suojan saamisen edellytyksiä – ja siten tarjota tälle mahdollisuus estää kilpailijoita tarjoamasta tuotetta, johon sisältyy tiettyjä toiminnallisia piirteitä, tai rajoittaa mahdollisia teknisiä ratkaisuja.
- 11 Ennakkoratkaisua pyytävän tuomioistuimen mielestä tämä kysymys on tärkeää selvittää, koska lain soveltajana se on teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY 3 artiklan 2 kohdan nojalla velvollinen takaamaan menettelyssä sen, että vaatimus siitä, ettei näiden säännösten soveltamisella luoda esteitä lailliselle kaupankäynnille, täyttyy myös silloin, kun kyse on mallioikeuden loukkaukseen perustuvasta kanteesta. Tällä alalla nostetuissa loukkauksenteissa edellä mainitut kysymykset ja ongelmat eivät koskaan ilmene suojattavuudessa, kuten suojan poissulkemiselle esitettyinä poliittisina tai oikeudellisina perusteina (ks. tästä 18.6.2002 annetun tuomion Philips, C-299/99, 79 kohta), vaan lainsäädännön soveltamisessa.

Ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys

- 12 Unionin lainsäätäjät ei ole säätänyt poikkeuksia asetuksen 8 artiklan 3 kohdassa annetun poikkeuksellisen suojan soveltamiseen, joten kyseisen säännöksen mukaisen suojan piiriin kuuluvat kaikki mallit, joista asiantunteva käyttäjä ei saa erilaista yleisvaikutelmaa (asetuksen 10 artiklan 1 kohta) ja joiden antaman suojan laajuutta määritettäessä on otettava huomioon mallin luoneella ollut vapaus sen kehittämisessä (10 artiklan 2 kohta).
- 13 Viimeksi mainitun osalta ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin katsoo, ettei mallin luoneen vapautta ole arvioitava – kuten kantaja on pääasiassa väittänyt – siltä kannalta, että moduulijärjestelmässä on mahdollista kehittää loputtomasti uusia vaihtoehtoisia muotoja, vaan siltä kannalta, millä muilla vaihtoehtoisilla muodoilla pystytään konkreettisesti täyttämään kantajan mallilla tässä moduulijärjestelmässä oleva kokoamistarkoitus (se, että Legon 2x1-peruspalikka voidaan pidentää ylös ja sivuille irrotettavan kiinnitysosien avulla). Tässä yhteydessä luomisvapaus on väistämättä hyvin kapea.
- 14 Ensimmäisen ennakkoratkaisukysymyksen ensimmäisessä osassa halutaan selvittää, kuka on ”asiantunteva käyttäjä”, jonka kantajan mallista saamaa yleisvaikutelmaa on verrattava hänen vastaajan tuotteesta saamaansa yleisvaikutelmaan. Ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin pohtii, voidaanko

asetuksen 8 artiklan 3 kohdan mukaista suojaa saaviin malleihin soveltaa 20.10.2011 annetussa tuomiossa PepsiCo v. Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10 P) esitettyä määritelmää, jonka mukaan asiantunteva käyttäjä on ymmärrettävä välimuodoksi keskivertokuluttajan ja toimialan tuntijan eli syvällisen teknisen tietämyksen omaavan asiantuntijan käsitteiden välillä, eli hän tuntee kyseisellä alalla olemassa olevia erilaisia malleja ja jossain määrin näiden mallien yleensä sisältämiä osatekijöitä ja hänen tarkkaavaisuutensa taso on suhteellisen korkea hänen käyttäessään kyseisiä tuotteita, koska hän on kiinnostunut niistä.

- 15 Koska asetuksen 8 artiklan 3 kohdan mukaista suojaa saavassa mallissa ei ole olennaista tuotteen muodosta saatava yleisvaikutelma vaan se tekninen tarkoitus, joka mallin on tarkoitus täyttää, eli sen toiminnallisuus, voisi vaikuttaa perustellulta edellyttää, että asiantuntevan ihannekäyttäjän tietämystä täydentää sellainen tekninen tietämys ja sellainen teknisen suunnittelun tuntemus, jotka nostavat käyttäjän alan asiantuntijan tasolle niin, että hänet voidaan rinnastaa alan asiantuntijaan, jolla on analyyttinen ja järjestelmällinen ote ja teknistä tietämystä.
- 16 Ensimmäisen ennakkoratkaisukysymyksen toinen osa koskee käyttäjän tarkkaavaisuuden astetta. Tältä osin unionin tuomioistuimen em. tuomiossa PepsiCo (C-281/10 P) esittämää tulkintaa, jonka mukaan asiantunteva käyttäjä ei kykene tarkastelemaan yksityiskohtaisesti kyseisten mallien pienimpiä mahdollisia eroja, voitaisiin soveltaa myös asetuksen 8 artiklan 3 kohdan mukaista suojaa saavien mallien tapauksessa, ja koska asetuksen 8 artiklan 3 kohdan mukaista suojaa saavien mallien ja tätä suojaa loukkaavien tuotteiden väliset erot ovat yleensä hyvin pieniä, voitaisiin päätellä, että ominaispiirteiltään kantajan mallien kaltaiset mallit eivät lähtökohtaisesti voi jäädä tämän suojan ulkopuolelle.
- 17 Tämä voi oikeuttaa sen, että asetuksen 8 artiklan 3 kohdan mukaista suojaa saavan mallin ja sitä loukkaavan tuotteen vertailussa painotetaan – myös oikeudellisessa menettelyssä – muotoilualan tai teknisen alan asiantuntemusta ja että tämä vertailu tehdään analyyttisellä ja yksityiskohtaisella menetelmällä, joka on parempi kuin vertailu pelkän asiantuntevan käyttäjän, jolla ei ole tällaista tietämystä, saaman likimääräisen yleisvaikutelman perusteella.
- 18 Ensimmäisen ennakkoratkaisukysymyksen kolmas osa koskee yleisvaikutelman käsitteen tulkintaa, ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä päättelemiensä tietojen perusteella ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin luonnehtii tätä käsitettä asiantuntevan käyttäjän tietoiseksi kokemukseksi, joka perustuu hänen tuotteen ulkoasusta muodostamaansa mielikuvaan. Tätä lähestymistapaa noudattivat myös ylempien oikeusasteiden tuomioistuimet, joissa oli saatettu vireille turvaamistoimia koskeva hakemusmenettely.
- 19 Asetuksen 8 artiklan 3 kohdan perusteella rekisteröidyn mallin antamalla visuaalisella vaikutelmalla on kuitenkin täysin toisarvoinen merkitys verrattuna mallin toiminnallisiin piirteisiin, joten tällaisten mallien yhtäläisyyksiä ja eroja ei voida osoittaa visuaaliselta pohjalta ja visuaalista vaikutelmaa kuvaavilla

käsitteillä, vaan ne on osoitettava teknisillä arvioinneilla ja perusteluilla. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin käsitteli turvaamistoimia koskevan hakemuksen, noudatti tätä lähestymistapaa, joka on ristiriidassa unionin tuomioistuimen tulkinnan kanssa, ja myös ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin on taipuvainen katsomaan, että yleisvaikutelman käsitteen laajentaminen siten, että siihen sisältyvät paitsi mallin ulkoasusta muodostuva mielikuva myös alan asiantuntijan tekninen näkemys mallin toiminnallisista piirteistä, ei liene täysin vailla merkitystä.

Toinen ennakkoratkaisukysymys

- 20 Jos ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen vastataan myöntävästi, kansallinen tuomioistuin haluaa toisella ennakkoratkaisukysymyksellään selvittää, miten laaja harkintavalta sillä on päättäessään mallin haltijan oikeudenloukkaukseen liittyvien vaatimusten hyväksymisestä eli voiko se erityisesti pidättyä määräämästä seuraamuksia, jos tähän on ”erityisiä syitä”. Asetuksen 89 artiklan 1 kohdassa käytettyä ilmausta ”erityinen syy pidättyä” on tulkittava tiukasti tuomion Nokia (C-316/05) valossa.
- 21 Edellä mainitun harkintavallan sisällöstä on todettava, että hyvän lainkäytön periaatteesta ja suhteellisuusperiaatteesta seuraa, että kansallisen tuomioistuimen on oltava hyvin varovainen päättäessään oikeudenhaltijan oikeudenloukkauksen johdosta esittämien vaatimusten hyväksymisestä, koska siitä johtuvien oikeudellisten seurausten on oltava oikeassa suhteessa loukkauksen laajuuteen.
- 22 Samaten on niin, että jos oikeudenhaltijan vaatimus tavaran haltuunotosta kokonaisuudessaan voidaan hyväksyä pelkästään sen vuoksi, että yhdellä tai muutamalla rakennuslelun osalla – mikä on kokonaismäärään nähden vähäinen määrä rakennuspalikoita – loukataan yhtä tai muutamaa yhteisömallia, oikeudenhaltijalla on lähtökohtaisesti käytettävissään sama mahdollisuus, jota se on voinut käyttää jo vuosikymmeniä, eli mahdollisuus vedota jo lakanneeseen patenttiin, joka antoi rakennusleluille teknisen suojan. Koska mallioikeudessa on olennaista nimenomaan mallin toiminnallisuus, oikeudenhaltijan on kuitenkin myös otettava huomioon jo rekisteröintiä haettaessa, että tämän toiminnallisuuden hyödyntäminen saattaa olla kolmannen osapuolen edun mukaista.
- 23 Koska tämä mallisuoja, joka voi muodostaa kaupankäynnin esteen, on nimenomaisesti sallittu asetuksen 8 artiklan 3 kohdassa, sen kanssa vastakkaiset intressit voidaan arvioida vain loukkausmenettelyssä, jonka puitteet asetetaan direktiivin 2004/48 3 artiklan 1 ja 2 kohdassa.
- 24 Jos siis ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin pitää todennäköisenä, että pääasian vastaaja on loukannut yhteisömalliin liittyviä oikeuksia, sen on ratkaistava, onko sen käsiteltävän asian erityisolosuhteissa hyväksyttävä osittain mallin haltijan vaatimukset direktiivin 2004/48 3 artiklan 1 ja 2 kohdan kriteerien perusteella muun muassa välttääkseen luomasta esteitä lailliselle kaupankäynnille vai onko sen hylättävä kokonaisuudessaan nämä vaatimukset.

- 25 Tätä harkintavaltaa tarkasteltaessa toisessa vaakakupissa painaa epäilemättä ennakkoratkaisua pyytävän tuomioistuimen velvollisuus auttaa mallin haltijaa turvaamaan omat immateriaalioikeutensa ja välttää se, että tuomioistuinkäytännöllä tehtäisiin tyhjäksi tavaramerkin suojasta johdettujen yksinoikeuksien sisältö.
- 26 Edellä esitetty huomioon ottaen on selvitettävä, voiko tuomioistuinten harkintavalta unionin oikeuden perusteella johtaa siihen, että jäsenvaltion tuomioistuin hylkää kokonaisuudessaan vaatimuksen, jossa vaaditaan kieltämään rakennuslelujen maahantuonti.

TYÖASIAKIRJA