



# Oikeustapauskokoelma

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS  
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA  
6 päivänä helmikuuta 2020<sup>1</sup>

**Asia C-833/18**

**SI ja  
Brompton Bicycle Ltd.  
vastaan  
Chedech/Get2Get**

(Ennakkoratkaisupyyntö – Tribunal de l'entreprise de Liège (Liègen yritystuomioistuin, Belgia))

Ennakkoratkaisumenettely – Immateriaalioikeudet – Patenttioikeus – Mallit – Asetus (EY) N:o 6/2002 – Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen – Direktiivi 2001/29/EY – Soveltamisala – Oikeuksien samanaikainen soveltaminen – Hyöty- ja käyttöesine – Teoksen käsite – Esineen teknisen käyttötarkoituksen mukaan määräytyvä ulkomuoto – Kansallisen tuomioistuimen soveltamat arviointiperusteet – Vastakkaiset intressit – Oikeasuhteisuus – Taittopolkupyörä

1. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen käsiteltäväksi saatetussa riita-asiassa ovat vastakkain polkupyörien taittojärjestelmän keksijä (ja näitä polkupyöriä valmistava yritys) ja samankaltaisia polkupyöriä valmistava korealainen yritys, jota ensin mainittu syyttää tekijänoikeuksiensa loukkaamisesta.
2. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on ratkaistava, voidaanko polkupyörää, jonka taittojärjestelmää aikaisemmin suojanneen patentin voimassaolo on jo päättynyt, pitää tekijänoikeudellisesti suojattuna teoksena. Se haluaa erityisesti selvittää, onko mahdollisuus tähän suojaan suljettava pois esineiltä, joiden muoto ”on välttämätön teknisen tuloksen saavuttamiseksi”, ja mitä perusteita tätä arvioitaessa on käytettävä.
3. Vaikka tässä ennakkoratkaisupyyntöissä päähuomio kohdistuu tekijänoikeutta koskeviin unionin oikeussääntöihin, siinä nousee esiin yksi kysymys (tekijänoikeussuojan yhteensopivuus teollisoikeuden suojan kanssa), johon unionin tuomioistuin on hiljattain ottanut kantaa.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Alkuperäinen kieli: espanja.

<sup>2</sup> Tuomio 12.9.2019, Cofemel-Sociedade de Vestuário, S.A (C-683/17, EU:C:2019:721; jäljempänä tuomio Cofemel).

## I Asiaa koskevat oikeussäännöt

### A Kansainvälinen oikeus

#### 1. Bernin yleissopimus<sup>3</sup>

4. Bernin yleissopimuksen 2 artiklan 1 ja 7 kappale:

”1. Sanonta ’kirjalliset ja taiteelliset teokset’ käsittää kaikki kirjallisuuden, tieteen ja taiteen alaan kuuluvat tuotteet, olipa niiden ilmaisutapa ja -muoto mikä tahansa, kuten:– – sovelletun taiteen tuotteet – –

--

7. Jollei tämän yleissopimuksen 7 artiklan 4 kappaleen määräyksistä muuta johdu, liittomaat voivat lainsäädännössään määrätä sovelletun taiteen teoksia sekä teollista muotoilua ja teollisia malleja koskevien lakiansa soveltamisalan samoin kuin näiden teosten, muotoilun tuotteiden ja mallien suojaamisen edellytykset. Teokset, joita niiden alkuperämaassa suojataan vain muotoilun tuotteina tai malleina, saavat toisessa liittomaassa vain sellaista erityissuojaa, jota tuossa maassa annetaan muotoilun tuotteille tai malleille; ellei tuossa maassa tällaista erityissuojaa anneta, suojataan näitä teoksia kuitenkin taiteellisina teoksina.”

#### 2. TRIPS-sopimus

5. TRIPS-sopimuksen 7 artiklassa määrätään seuraavaa:

”Teollis- ja tekijänoikeuksien suojelun ja täytäntöönpanon tulisi edistää teknologisten uudistusten tekemistä sekä teknologian siirtämistä ja levittämistä teknologiaa koskevaa tietoa tuottavien ja sitä kuluttavien yhteiseksi parhaaksi yhteiskunnallista ja taloudellista hyvinvointia edistävällä tavalla ottaen huomioon oikeuksien ja velvollisuuksien tasapaino.”

6. TRIPS-sopimuksen 26 artiklassa määrätään seuraavaa:

”1. Suojatun teollismallin omistajalla tulee olla oikeus estää kolmansia osapuolia ilman hänen suostumustaan valmistamasta, myymästä tai maahantuomasta esineitä, joissa on tai jotka muodostavat mallin, joka on kokonaan tai olennaisilta osiltaan kopio suojatusta mallista, milloin sellaisiin toimiin ryhdytään kaupallisessa tarkoituksessa.

--”

7. TRIPS-sopimuksen 27 artiklassa määrätään seuraavaa:

”1. -- miltä tekniikan alalta tahansa olevaa tuotetta tai menetelmää koskevan keksinnön tulee olla patentoitavissa edellyttäen, että se on uusi ja keksinnöllinen ja sitä voidaan käyttää teollisesti hyväksi. --

3 Kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamista koskeva Bernin yleissopimus (24.7.1971 tehty Pariisin sopimuskirja), sellaisena kuin se on muutettuna 28.9.1979. Euroopan unioni ei ole Bernin yleissopimuksen sopimuspuoli, mutta se on sopimuspuolena Marrakechissa 15.4.1994 allekirjoitetun Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen liitteenä I C olevassa teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyssä sopimuksessa (jäljempänä TRIPS-sopimus), joka hyväksyttiin 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) ja jonka 9 artiklan 1 kohdan mukaan sen sopimusvaltioiden on noudatettava Bernin yleissopimuksen 1–21 artiklaa.

– –”

8. TRIPS-sopimuksen 29 artiklassa määrätään seuraavaa:

”1. Jäsenten tulee vaatia, että patentinhakijan on ilmaistava keksintö riittävän selkeästi ja täydellisesti, jotta ammattihenkilö kykenee käyttämään keksintöä, ja jäsenet voivat vaatia hakijaa osoittamaan parhaan hänen tiedossaan hakemuksen jättöpäivänä, tai milloin etuoikeutta on vaadittu, hakemuksen etuoikeuspäivänä olevan tavan toteuttaa keksintö.

– –”

## **B Unionin oikeus**

### *1. Direktiivi 2001/29/EY<sup>4</sup>*

9. Direktiivin 2001/29 johdanto-osan 60 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”Tässä direktiivissä säädetty suoja ei saisi vaikuttaa muiden alojen kansalliseen tai yhteisön lainsäädäntöön, joka koskee esimerkiksi teollisoikeuksia, tietosuojaa, ehdollista pääsyä, julkisten asiakirjojen saatavuutta sekä tiedotusvälineiden käytön kronologiaa, ja jolla saattaa olla vaikutusta tekijänoikeuden ja lähioikeuksien oikeudelliseen suojaan.”

10. Direktiivin 2–4 artiklassa jäsenvaltiot veloitetaan erityisesti varmistamaan, että tekijöillä on yksinoikeus sallia tai kieltää kappaleen valmistaminen teoksistaan (2 artiklan a alakohta), sallia tai kieltää teostensa välittäminen yleisölle (3 artiklan 1 kohta) ja sallia tai kieltää niiden levitys yleisölle (4 artiklan 1 kohta).

11. Direktiivin 9 artiklassa (”Muiden säännösten edelleen soveltaminen”) säädetään seuraavaa:

”Tämän direktiivin säännökset eivät vaikuta säännöksiin, jotka koskevat erityisesti patenteja, tavaramerkkejä, malleja – –.”

### *2. Asetus (EY) N:o 6/2002<sup>5</sup>*

12. Asetuksen N:o 6/2002 johdanto-osan kymmenennessä perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”Teknologista innovaatiota ei olisi estettävä antamalla mallisuoja niille piirteille, jotka määräytyvät yksinomaan teknisen käyttötarkoituksen mukaan. – –”

13. Asetuksen N:o 6/2002 johdanto-osan 32 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”Koska tekijänoikeutta koskevaa lainsäädäntöä ei ole täysin yhdenmukaistettu, on tärkeää vahvistaa yhteisömallin ja tekijänoikeuden antaman suojan samanaikaisen soveltamisen periaate, samalla kun jäsenvaltioille jätetään oikeus päättää tekijänoikeudellisen suojan laajuudesta ja siitä, millä edellytyksillä tätä suojaa annetaan.”

4 Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EYVL 2001, L 167, s. 10).

5 Yhteisömallista 12.12.2001 annettu neuvoston asetukset (EYVL 2002, L 3, s. 1).

14. Asetuksen N:o 6/2002 3 artiklan a alakohdassa mallin käsite määritellään seuraavasti:

”mallilla’ [tarkoitetaan] tuotteen tai sen osan ulkomuotoa, joka johtuu tuotteen ja/tai sen koristelun piirteistä, erityisesti linjoista, ääri viivoista, väreistä, muodosta, pintarakenteesta ja/tai materiaalista”.

15. Asetuksen N:o 6/2002 8 artiklassa säädetään seuraavaa:

”1. Yhteisömalli ei anna suojaa tuotteen ulkoasun niille piirteille, jotka määräytyvät pelkästään tuotteen teknisen käyttötarkoituksen mukaan.

– –”

16. Asetuksen N:o 6/2002 96 artiklan (”Suhde muihin kansallisiin suojamuotoihin”) 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Yhteisömallilla suojattu malli voi saada suojan myös jäsenvaltioiden tekijänoikeuslainsäädännön nojalla siitä päivästä lähtien, jona malli on luotu tai saatettu johonkin muotoon. Kukin jäsenvaltio määrää näin myönnettävän suojan laajuuden ja edellytykset sekä vaadittavan omaperäisyyden.”

### 3. Direktiivi 2006/116/EY<sup>6</sup>

17. Direktiivin 2006/116 1 artiklan (”Tekijänoikeuksien voimassaoloaika”) 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Bernin yleissopimuksen 2 artiklassa tarkoitetut kirjallisen tai taiteellisen teoksen tekijänoikeudet ovat voimassa koko tekijän elinajan ja 70 vuotta tämän kuolemasta riippumatta päivästä, jona teos on laillisesti saatettu yleisön saataville.”

## II Tosiseikat ja ennakkoratkaisukysymykset

18. SI suunnitteli vuonna 1975 ensimmäisen taittopolkupyörän mallin, jolle hän antoi nimeksi Brompton.

19. Seuraavana vuonna SI perusti Brompton Ltd:n kehittääkseen taittopolkupyöränsä markkinointia yhteistyössä suuremman yrityksen kanssa siten, että tämä valmistaisi ja jakelisi taittopolkupyörää. Kun asiasta kiinnostunutta yritystä ei löytynyt, hän jatkoi työskentelyä yksin.

20. SI sai vuonna 1981 ensimmäisen tilauksen, joka käsitti 30 Brompton-polkupyörää. Hän valmisti polkupyörät ulkomuodoltaan hieman erilaisiksi kuin alkuperäinen polkupyörä.

<sup>6</sup> Tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajasta 12.12.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EUVL 2006, L 372, s. 12).

21. Tämän jälkeen SI jatkoi yhtiönsä toiminnan kehittämistä tehdäkseen tunnetuksi suunnittelemaansa taittopolkupyörää. Sitä on myyty vuodesta 1987 seuraavanlaisena:



22. Brompton Ltd:llä oli polkupyörän taittomekanismiin (se voidaan taittaa kolmeen asentoon eli auki, stand by -asentoon ja kokoon) patentti, jonka suoja on sittemmin lakannut.<sup>7</sup>

23. SI väittää, että hän on myös niiden taloudellisten oikeuksien haltija, jotka johtuvat tekijänoikeudesta Brompton-polkupyörän ulkomuotoon.

24. GET2GET on urheiluvälineiden valmistukseen erikoistunut eteläkorealainen yhtiö. Se valmistaa ja myy taittopolkupyörää (Chedech), joka niin ikään voidaan taittaa kolmeen eri asentoon ja jonka ulkomuoto on samankaltainen kuin Brompton-polkupyörän:



25. Koska Brompton Ltd. ja SI katsoivat, että GET2GET oli loukannut niiden tekijänoikeuksia Brompton-polkupyörään, ne nostivat ennakkoratkaisua pyytäneessä tuomioistuimessa kanteen, jossa

<sup>7</sup> Patenttihakemus jätettiin 3.10.1979, ja ilmoitus patentin myöntämisestä julkaistiin 15.4.1981 numerolla 00 26 800 (SI:n ja Brompton Ltd:n huomautukset, liite 12).

vaaditaan, että se a) toteaa, että Chedech-polkkupyörät niihin kiinnitetyistä erottavista tunnuksista huolimatta loukkaavat Brompton Ltd:n tekijänoikeuksia sekä SI:n moraalisia oikeuksia Brompton-polkkupyörään, ja b) määrää GET2GETin lopettamaan kaiken kantajien tekijänoikeuksia loukkaavan toiminnan ja vetämään tuotteensa markkinoilta.<sup>8</sup>

26. GET2GET väittää, että sen valmistaman polkkupyörän ulkomuoto määräytyy tavoitellun teknisen ratkaisun mukaan ja että se valitsi taittotekniikan (johon Brompton Ltd:llä oli aikaisemmin patentti, jonka voimassaolo on sittemmin päätynyt), koska tämä menetelmä oli kaikkein toimivin. Se väittää, että taittomenetelmä on tekninen rajoite, joka määrittää Chedech-polkkupyörän ulkomuodon.

27. Brompton Ltd. ja SI väittävät, että koska markkinoilla on muita kolmeen asentoon taitettavia polkkupyöriä, joiden ulkomuoto eroaa niiden oman polkkupyörän ulkomuodosta, niillä on siihen tekijänoikeudet. Tämä ulkomuoto ilmentää niiden tekemiä luovia ratkaisuja ja siten omaperäisyyttä.

28. Tässä tilanteessa ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on esittänyt unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko unionin oikeutta ja erityisesti tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2001/29/EY, jossa säädetään muun muassa, että tekijänoikeuksien haltijoilla on sen 2–5 artiklassa tunnustetut erilaiset yksinoikeudet, tulkittava siten, että siinä suljetaan pois tekijänoikeussuojasta teokset, joiden muoto on välttämätön teknisen tuloksen saavuttamiseksi?

2) Onko sen arvioimisessa, onko muoto välttämätön teknisen tuloksen saavuttamiseksi, otettava huomioon seuraavat kriteerit:

- muiden sellaisten muotojen olemassaolo, joiden avulla voidaan saavuttaa sama tekninen tulos
- muodon tehokkuus kyseisen tuloksen saavuttamisessa
- tekijänoikeuden väitetyn loukkaajan tahto saavuttaa kyseinen tulos
- aiemmin myönnetty patentti, jonka voimassaolo on päätynyt, sellaiseen menettelyyn, jonka avulla tavoiteltu tekninen tulos voidaan saavuttaa?”

### III Asian käsittely unionin tuomioistuimessa

29. Ennakkoratkaisupyynnö saapui unionin tuomioistuimeen 14.6.2018.

8 Tämä lopettamisvaatimus koski Chedech-polkkupyöriä ja kaikkia muita sellaisia taittopolkkupyöriä, joilla on seuraavat Brompton-polkkupyörien alkuperäiset erityisominaisuudet:

”i) Kun polkkupyörä on avattuna:

- keskirungon muoto, jolle tunnusomaisia piirteitä ovat taivutettu putki ja kolmion muotoinen takaosa; ja/tai
- takarunko, jolle tunnusomainen on suora ja kapea kolmio, joka on pyörästetty yhdestä alakulmasta ja jonka yläkulmassa on jousituspala; ja/tai
- ketjunkturistimen mekanismin ulkomuoto; ja/tai
- vaijerit.

ii) Kun polkkupyörä on stand by -asennossa:

- keskirungon alle taitetun kolmion muotoisen takarungon asento ja keskirungon kaaren muotoon sopiva takapyörän asento; ja/tai
- taitetun ketjunkturistimen ulkomuoto, joka kiristää löysällä olevan ketjun.

iii) Kun polkkupyörä on kokoonlaitettuna:

- takarungon, johon takapyörä on kiinnitetty siten, että tämä takapyörä koskettaa keskirungon taivutetun putken alaosaan, ulkomuoto; ja/tai
- keskirungon kanssa samansuuntaisen, maassa lepäävän etupyörän ulkomuoto, ja/tai
- alaspäin ja polkkupyörän sivulle taitettu ohjaustanko.

– –”

30. Kirjallisia huomautuksia ovat esittäneet SI ja Brompton Ltd., GET2GET, Belgian ja Puolan hallitukset sekä Euroopan komissio. Komissio ja pääasian asianosaiset osallistuivat 14.11.2019 pidettyyn istuntoon.

#### IV Arviointi

##### A Alustavat huomautukset

31. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen esittämät kysymykset koskevat sitä, voidaanko tekijänoikeussuojaa antaa teokselle, ”jonka muoto on välttämätön teknisen tuloksen saavuttamiseksi”. Niissä ainoastaan pyydetään unionin tuomioistuimen tulkintaa direktiivistä 2001/29.

32. Kuten edellä jo selitettiin, ”teos”, jota riita koskee, on polkupyörä, jonka taittojärjestelmällä oli aikanaan patenttisuoja.

33. SI:n ja Brompton Ltd:n huomautusten<sup>9</sup> tarkastelusta ilmenee, että polkupyörän alkuperäinen ulkomuoto poikkeaa sen nykyisestä ulkomuodosta, jolle nyt vaaditaan tekijänoikeudellista suojaa, vaikka molemmissa käytetään samaa taittojärjestelmää.<sup>10</sup>

34. Ennakkoratkaisupyynnöstä ei mistään kohden ilmene, että Brompton-polkupyörällä olisi ollut mallisuoja teollisen hyödyntämisen varalta. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin ei myöskään viittaa kansallisia malleja tai yhteisömalleja koskeviin kansallisiin tai unionin oikeussääntöihin.

35. Vaikka vuonna 1987 malleille voitiin hakea ainoastaan kansallista suojaa, myöhemmässä vaiheessa mikään ei olisi estänyt soveltamasta Brompton-polkupyörään malleja erityisesti koskevaa oikeudellista järjestelmää<sup>11</sup> joko direktiivin 98/71/EY<sup>12</sup> tai asetuksen N:o 6/2002 nojalla. Jälkimmäisessä säädetään myös ”lyhytaikaisesta rekisteröimättömän [yhteisö]mallin suojasta”.<sup>13</sup>

36. Ennakkoratkaisupyynnöön vastattaessa ei voida jättää huomiotta näiden suojamuotojen (yhtäältä tekijänoikeuden ja toisaalta teollisoikeuden suojan) samanaikaiseen soveltamiseen liittyviä ongelmia, joita käsittelen seuraavaksi. Tämän vuoksi katson parhaaksi tarkastella niitä sekä olettaen, että ainoastaan polkupyörän taittojärjestelmällä olisi patenttisuoja, että olettaen, että polkupyörän ulkomuoto olisi suojattu teollismallina.

37. Vaikka näillä suojamuodoilla (patentit ja mallit) on eri tarkoitus,<sup>14</sup> niillä on joitakin yhteisiä piirteitä, jotka on syytä pitää mielessä:

- molemmat tähtäävät käytännön hyödyntämiseen: teollismallin suoja liittyy kaupallisten toimenpiteiden toteuttamiseen, ja patentoinnilla edellytettävän keksinnöllisyyden suoja liittyy keksinnön teolliseen hyödynnettävyyteen

9 148 ja 153 kohta ja liite 12 (patenttiasiakirja EP 00 26 800).

10 Ne vahvistivat istunnossa, ettei niiden tarkoituksena ole hakea jatkosuojaa tekniselle taitto toiminnolle, jolla oli aikanaan patenttisuoja.

11 Istunnossa kantajat myönsivät, etteivät ne hakeneet mallisuojaa polkupyörän ulkomuodolle.

12 Mallien oikeudellisesta suojasta 13.10.1998 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EYVL 1998, L 289, s. 28).

13 Asetuksen N:o 6/2002 johdanto-osan 17 perustelukappale ja 11 artikla. Direktiivillä 98/71 ei yhdenmukaistettu rekisteröimättömien mallien suoja, vaikkakin sen 16 artiklaan sisältyi viittaus kansallisiin lainsäädäntöihin.

14 Patenttioikeus koskee itse tuotetta tai sen valmistusmenetelmiä, kun taas mallioikeus suojaa ”tuotteen tai sen osan ulkomuotoa, joka johtuu tuotteen ja/tai sen koristelun piirteistä, erityisesti linjoista, ääri viivoista, väreistä, muodosta, pintarakenteesta ja/tai materiaalista” (asetuksen N:o 6/2002 3 artiklan a alakohta).

- niin patenteille, jotka on rekisteröitävä, kuin malleillekin on luontaista se, että ne ovat julkisia. Malli suojataan kuitenkin vain, jos se on uusi, ja suoja saadaan rekisteröimällä malli virallisesti tai, jos mallia ei ole rekisteröity, päivästä, jona se on ensimmäisen kerran tullut julkiseksi (asetuksen N:o 6/2002 5 artikla)
- molemmille suojamuodoille on yhteistä pyrkimys edistää teknologista innovaatiotoimintaa,<sup>15</sup> kuten asetuksessa N:o 6/2002<sup>16</sup> (mallit) ja asetuksessa (EU) N:o 1257/2012<sup>17</sup> (patentit) korostetaan.

38. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen esittämiin kysymyksiin on vastattava asettamalla ne laajempaan asiayhteyteen, jossa otetaan huomioon yhtäältä teollisoikeuden ja toisaalta tekijänoikeuden suojan eri kohteet ja tavoitteet ja kummankin suojamuodon taustalla olevat edut.

39. Yleisen edun mukaisista tavoitteista voidaan mainita muun muassa teknologisen kehityksen kannustaminen ja kilpailun edistäminen. Samanaikaisen soveltamisen periaatteen ei pidä johtaa tekijänoikeuksien liialliseen suojeluun, sillä se olisi yleisten etujen vastaista, koska se haittaisi teollisoikeuksien suojajärjestelmän toimintaa.

40. Sillä, että patentin haltijalle tai mallin tekijälle annetaan yksinoikeus sen hyödyntämiseen, pyritään nimenomaan säilyttämään tasapaino julkisten ja yksityisten etujen välillä:

- Keksijä tai muotoilija saavat hyvityksensä siinä, että ainoastaan heillä on oikeus hyödyntää keksintöä tai mallia taloudellisesti määrätyn ajanjakson ajan, mikä on kannustin kilpailulle teknologian alalla.<sup>18</sup>
- Yleistä etua hyödyttää puolestaan se, että luovan työn tulos tulee aikanaan yleisesti saataville, joten muut keksijät voivat kehittää suoja-aikana uusia keksintöjä ja, kun se on päättynyt, soveltaa tulosta tuotteisiinsa.

41. Tämä herkkä tasapaino – jonka välitön ilmentymä on keksijälle tai muotoilijalle annettu lyhyempi suoja-aika – horjuisi, jos tätä suoja-aikaa jatkettaisiin suoralta kädeltä siten, että se vastaa tekijänoikeuksille ominaista pitkää voimassaoloaikaa. Muotoilijat menettäisivät kannustimensa teollisoikeuksien järjestelmän hyödyntämiseen, jos he voisivat suojata luomuksensa tekijänoikeuksilla vähäisemmin kustannuksin ja muodollisin vaatimuksin (muun muassa ilman rekisteröintiä) ja paljon pidemmäksi ajaksi.<sup>19</sup>

42. Vaikutus oikeusvarmuuteen ei sekään ole vähäpätöinen: teollismalleilta vaadittava *virallinen* julkaiseminen mahdollistaa sen, että kilpailijat tietävät varmuudella, missä niiden oman teollisen muotoilun rajat kulkevat ja mihin ajankohtaan asti malli on suojattu.

15 TRIPS-sopimuksen 7 artiklassa määrätään, että teollis- ja tekijänoikeuksien tulisi edistää ”teknologisten uudistusten tekemistä sekä teknologian siirtämistä ja levittämistä teknologiaa koskevaa tietoa tuottavien ja sitä kuluttavien yhteiseksi parhaaksi yhteiskunnallista ja taloudellista hyvinvointia edistävällä tavalla ottaen huomioon oikeuksien ja velvollisuuksien tasapaino”.

16 Sen johdanto-osan seitsemännessä perustelukappaleessa todetaan, että ”tehostettu teollisten mallien suoja – myös edistää innovointia sekä uusien tuotteiden kehittelyä ja niiden tuotantoon tehtäviä investointeja”.

17 Yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi toteutettavasta tiiviimmästä yhteistyöstä 17.12.2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EUVL 2012, L 361, s. 1). Sen johdanto-osan neljännen perustelukappaleen mukaan ”yhtenäinen patenttisuojat edistää tieteellistä ja teknologista kehitystä sekä sisämarkkinoiden toimintaa –”.

18 Ilman tätä yksinoikeutta taloudelliset kannustimet investoida sovellettuun tutkimukseen voisivat vähetä.

19 Istunnossa komissio väitti, että teollisille teoksille annettavan tekijänoikeuden liiallinen suojele johtaisi siihen, että tekijänoikeuksiin sovellettava oikeudellinen järjestelmä ikään kuin ”nielaisi” malleihin sovellettavan järjestelmän, joka tosiasiallisesti menettäisi merkityksensä.



43. Jollei oteta lukuun rekisteröimättömiä malleja,<sup>20</sup> teollisoikeuksien virallisen haltijan kilpailijat voivat perustellusti luottaa rekisteröinnin julkisuuteen ja hyödyntää rekisteröityä teknistä innovaatiota sen jälkeen, kun rekisteröintiin perustuvat haltijan oikeudet ovat lakanneet. Asetuksen N:o 6/2002 johdanto-osan 21 perustelukappaleessa tunnustetaan, että ”rekisteröidyn yhteisömallin antaman yksinoikeuden tarkoituksena on antaa mallille parempi oikeussuoja”.<sup>21</sup> Jos sitä vastoin rekisteröintiä ei julkaista, kuten on tekijänoikeuden tapauksessa, taloudellisilla toimijoilla ei ole mitään varmuutta teollisesti hyödynnettäviksi tarkoitettujen henkisten luomusten sisällöstä.

44. Nämä väitteet ovat todellisuudessa vain muunnelmia aiheesta, jota julkisasiamies Szpunar käsitteli jo ratkaisuehdotuksessaan Cofemel<sup>22</sup>, johon näin ollen viitataan.

45. Teollis- ja tekijänoikeuksia koskevilla oikeudellisilla järjestelmillä tavoiteltuja päämääriä ja arvoja on viime kädessä vertailtava oikeasuhteisesti, jottei liian laajalla tekijänoikeussuojalla tehtäisi tyhjäksi teollisoikeuksien sisältöä.

### ***B Suojien samanaikainen soveltaminen ja sen rajoitukset***

46. Unionin oikeuden mukaan mallioikeudellista suojaa on sallittua täydentää tekijänoikeudellisella suojalla. Tämä vahvistettiin aikanaan direktiivissä 98/71, jonka 17 artiklassa säädettiin, että (jäsenvaltiossa rekisteröityä) mallia koskevalla oikeudella suojattu malli voitiin suojata myös kyseisen valtion tekijänoikeuslain nojalla. Kyseisessä säännöksessä kuitenkin täsmennettiin, että ”kukin jäsenvaltio määrää näin myönnettävän suojan laajuuden ja edellytykset sekä vaadittavan omaperäisyyden”.<sup>23</sup>

47. Samanaikaisen soveltamisen periaate on pätenyt siitä asti, kun asetuksen N:o 6/2002 96 artiklan 2 kohta, jota on luettava yhdessä sen johdanto-osan 32 perustelukappaleen kanssa, tuli voimaan, ja se koskee unionin laajuisesti suojattuja yhteisömalleja.

48. Tekijänoikeuden oikeudellisesta suojasta direktiivin 2001/29 johdanto-osan 60 perustelukappaleessa todetaan, että ”tässä direktiivissä säädetty suoja ei saisi vaikuttaa muiden alojen kansalliseen tai yhteisön lainsäädäntöön”.

49. Niinpä ”– – direktiivissä 2001/29 pidetään ennallaan mallien alalla voimassa olevat säännökset ja niiden sisältö, mukaan lukien – – ’samanaikaisen soveltamisen’ periaate”.<sup>24</sup>

50. Näiden kahden suojamuodon keskinäisestä täydentävyydestä oli kuitenkin edelleen epävarmuutta. Kysymys oli erityisesti siitä, voivatko jäsenvaltiot vaatia, että teollismalleille on asetettava tiukemmat omaperäisyysvaatimukset, jotta niille voitaisiin antaa tekijänoikeudellista suojaa.

51. Tuomiossa Cofemel vahvistettiin pääsääntönä, että ”mallisuoja ja tekijänoikeussuoja voidaan unionin oikeuden nojalla myöntää samanaikaisesti samalle kohteelle”.

52. Tätä toteamusta seurasi kuitenkin heti tiettyjä täsmennyksiä, jotka vaimentavat samanaikaisen soveltamisen periaatteen vaikutusta tai niin sanoakseni asettavat sen oikeisiin mittasuhteisiin.

20 Muistutan, että asetuksella N:o 6/2002 käyttöön otetussa järjestelmässä, jonka soveltamisalaan rekisteröimättömät mallit kuuluvat, rekisteröimättömän mallin suojaaminen edellyttää julkiseksi tuleamista.

21 Asetuksen N:o 1257/2012 johdanto-osan neljännessä perustelukappaleessa mainitaan nimenomaisesti, että yhtenäisen patenttisuojan tavoitteena on olla ”oikeudellisesti varmempi”. Myös direktiivin 2001/29 perusteluissa viitataan oikeusvarmuuteen.

22 C-683/17, EU:C:2019:363.

23 Ks. vastaavasti direktiivin 98/71 johdanto-osan kahdeksas perustelukappale.

24 Tuomio Cofemel, 47 kohta).

53. Ensinnäkin, ”vaikka mallisuoja ja tekijänoikeussuoja voidaan unionin oikeuden nojalla myöntää samanaikaisesti samalle kohteelle, tällainen samanaikaisuus on mahdollinen vain tietyissä tilanteissa”.<sup>25</sup>

54. Toiseksi suojan sisältö on kummassakin tapauksessa erilainen. Mallisuojalla pyritään estämään kilpailijoita jäljittelemästä mallia, kun taas tekijänoikeudella on aivan muu oikeudellinen ja taloudellinen tarkoitus.<sup>26</sup>

55. Kolmanneksi tekijänoikeuden antamiseen kohteelle, jolla jo on mallisuoja, liittyy tiettyjä riskejä, joita ei pidä väheksyä.<sup>27</sup> Etenkään ”tekijänoikeussuojan myöntäminen mallina suojatulle kohteelle ei voi johtaa siihen, että näiden kahden suojan tavoitteet ja tehokkuus vaarantuvat”.<sup>28</sup>

56. Neljänneksi kansallisen tuomioistuimen asia on määrittää, milloin ovat kyseessä sellaiset ”tietyt tilanteet”, joissa näitä suojamuotoja voidaan soveltaa samanaikaisesti. Tekijänoikeuksien suojelun ja yleisen edun välinen tasapaino on siten määritettävä kussakin tapauksessa erikseen.

***C Ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys: teoksen käsite, omaperäisyysvaatimus ja tekijänoikeussuojan pois sulkeminen, jos teoksen muoto määräytyy teknisten vaatimusten mukaan***

57. Aluksi viittaa jälleen julkisasiamies Szpunarin ratkaisuehdotukseen Cofemel<sup>29</sup>, jossa analysoidaan teoksen käsitteestä annettua unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä ja sen soveltamista malleihin.

58. Mielestäni kyseisessä ratkaisuehdotuksessa esitetty analyysi on sellaisenaan riittävä eikä vaadi lisäselityksiä. Se on sitä paitsi sisällytetty tuomion Cofemel perusteluihin, joissa täsmennetään ”teoksen” rajat unionin oikeuden itsenäisenä käsitteenä.<sup>30</sup>

59. Kyseisestä oikeuskäytännöstä on tässä vaiheessa tuotava esiin omaperäisyysvaatimus,<sup>31</sup> jota unionin tuomioistuin on korostanut jo aiemmissa tuomioissaan<sup>32</sup> toteamalla, että teoksen on heijastettava tekijänsä yksilöllisyyttä.<sup>33</sup>

25 Tuomio Cofemel, 52 kohta.

26 Julkisasiamies Szpunarin ratkaisuehdotus Cofemel (C-683/17, EU:C:2019:363, 55 kohta): ”Tekijänoikeudessa ei sen sijaan huomioida tätä kilpailulta suojaamista. Dialogi, inspiraation haku ja uudelleenmuotoilu ovat päinvastoin olennainen osa henkistä luomista, eikä tekijänoikeudella pyritä estämään näitä. Tekijänoikeudella suojataan ainakin taloudellisten oikeuksien kautta mahdollisuus teoksen taloudelliseen hyödyntämiseen teosta sellaisenaan rajoittamatta.”

27 Ibidem, 52 kohta. Julkisasiamies korosti, että ”on vaarana, että tekijänoikeusjärjestelmä syrjäyttää malleille tarkoitetun sui generis -järjestelmän”. Hän lisäsi, että ”tällä syrjäyttämällä olisi useita kielteisiä vaikutuksia: tekijänoikeuden arvo laskisi, kun suojattaviksi haettavat luomukset olisivat todellisuudessa tavanomaisia, ja kilpailulle aiheutuisi haittaa suojan liian pitkästä voimassaoloajasta tai oikeudellista epävarmuutta aiheutuisi siitä, etteivät kilpailijat pystyisi ennakoimaan, onko malli, jonka sui generis -suoja on päättynyt, suojattu myös tekijänoikeudella”.

28 Tuomio Cofemel, 51 kohta.

29 C-683/17, EU:C:2019:363, 23–32 kohta.

30 Tuomio Cofemel, 27 ja 28 kohta.

31 Tuomio Cofemel, 30 kohta. Omaperäisyys on toinen niistä kahdesta edellytyksestä, joiden on välttämättä täyttyvä, jotta luomusta voitaisiin pitää teoksena. Toinen on ”sellaisen suojan kohteen olemassaolo, joka voidaan tunnistaa riittävän tarkasti ja objektiivisesti” (32 kohta).

32 Tuomion Cofemel 29 kohdassa mainitaan tuomio 16.7.2009, Infopaq International (C-5/08, EU:C:2009:465, 37 ja 39 kohta) ja tuomio 13.11.2018, Levola Hengelo (C-310/17, EU:C:2018:899, 33 ja 35–37 kohta).

33 Tuomio Cofemel, 30 kohta: ”Jotta kyseistä kohdetta voidaan pitää omaperäisenä, on samalla välttämätöntä ja riittävää, että se heijastaa tekijänsä yksilöllisyyttä ilmentämällä tämän vapaita luovia ratkaisuja (ks. vastaavasti tuomio 1.12.2011, Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, 88, 89 ja 94 kohta ja tuomio 7.8.2018, Renckhoff, C-161/17, EU:C:2018:634, 14 kohta)”.

60. Yhtenä tuomion Cofemel merkityksellisenä uutuutena oli se, että oletetun ”teoksen” (tässä tapauksessa vaatteiden) omaperäisyys ei voi olla sidoksissa sen esteettisiin osatekijöihin. Unionin tuomioistuin katsoi, ettei esteettisyyteen voida vedota perusteena tekijänoikeussuojan antamiseen mallille, ja totesi, että ”direktiivin [2001/29] 2 artiklan a alakohtaa on tulkittava siten, että se on esteenä sille, että kansallisessa lainsäädännössä annetaan – malleille tekijänoikeussuojaa sillä perusteella, että ne antavat käytännöllisestä käyttötarkoituksestaan riippumatta esteettiseltä kannalta katsottuna erityisen, omaleimaisen visuaalisen vaikutelman”.<sup>34</sup>

61. Koska esteettistä vaikutelmaa ei oteta lukuun, keskeiseksi kysymykseksi nousee se, voidaanko silloin, kun arvioidaan omaperäisyyttä, joka on edellytys teoksen pitämiseksi tekijänsä henkisenä luomuksena,<sup>35</sup> ottaa huomioon rajoitteet, jotka johtuvat vaatimuksesta saavuttaa tekninen tai toiminnallinen tulos, perusteina tekijänoikeussuojan epäämiseksi kyseiseltä teokselta. Tähän ongelmaan ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin nimenomaan viittaa.

62. Unionin tuomioistuin on tarkastellut tätä kysymystä jo tietokoneohjelmien tekijänoikeudellisen suojan yhteydessä.<sup>36</sup>

63. Se on todennut erityisesti, että omaperäisyysedellytys ei täyty, jos kohteen osien ilmaisutavan ”ratkaisee niiden tekninen tehtävä, sillä idean toteuttamiseen käytettäviä tapoja on niin rajallinen määrä, että idea ja sen ilmaisu sekoittuvat keskenään”.<sup>37</sup> Sen mukaan tämä tilanne ei mahdollista sitä, että ”tekijä voisi ilmaista luovuuttaan omaperäisellä tavalla ja päätyä lopputulokseen, joka muodostaa tekijänsä henkisen luomuksen”.<sup>38</sup>

64. Se on vahvistanut tämänsuuntaisesti, että teos voi saada tekijänoikeudellista suojaa silloin, kun se on tekijänsä omaperäinen henkinen luomus, mutta ei silloin, kun sen valmistamisen sanelevat ”sellaiset tekniset seikat, säännöt tai rajoitteet, jotka eivät jätä tilaa luomisen vapaudelle”.<sup>39</sup>

65. Näistä ratkaisuista voidaan päätellä, että tekijänoikeussuojaa ei pääsääntöisesti voida antaa soveltavan taiteen teoksille (esineille), joiden muoto määräytyy niiden käyttötarkoituksen mukaan. Jos tekninen käyttötarkoitus *sanelee yksinään* teoksen ulkomuodon sen *määräävänä* tekijänä, teos ei voi saada tekijänoikeudellista suojaa.<sup>40</sup>

66. Tätä kriteeriä sovelletaan yhtä lailla tekijänoikeuksiin kuin malleihin ja tavaramerkkeihin:

- Malleista (joita säännellään joko direktiivillä 98/71 tai asetuksella N:o 6/2002)<sup>41</sup> on todettava, että asetuksen N:o 6/2002 8 artiklan 1 kohdassa sen paremmin kuin direktiivin 98/71 7 artiklassakaan ei anneta oikeuksia ”tuotteen ulkoasun niihin piirteisiin, jotka määräytyvät pelkästään tuotteen teknisen käyttötarkoituksen mukaan”.<sup>42</sup>

34 SI ja Brompton Ltd. väittävät huomautuksissaan, että on riittävää, että muotoiluun on ainakin jossain määrin vaikuttanut yksi tai useampi muu kuin puhtaasti toiminnallinen syy, kuten esimerkiksi esteettinen syy (67 kohta). Ne viittaavat esteettisyyteen myös huomautustensa 3, 5, 69 ja 155 kohdassa ja väittävät teknisten perusteiden ohella pyrkineensä muotoilussa juuri siihen. Niiden mukaan Brompton-polkupyörän muotoa eivät siis määränneet yksinomaan taittomekanismiin liittyvät tekniset syyt, vaan myös puhtaasti esteettiset syyt.

35 Tuomio 16.7.2009, Infopaq International (C-5/08, EU:C:2009:465, 37 kohta).

36 Tuomio 22.12.2010, Bepečnostní softwarová asociace (C-393/09, EU:C:2010:816).

37 Ibidem, 49 kohta.

38 Ibidem, 50 kohta.

39 Tuomio 1.3.2012, Football Dataco ym. (C-604/10, EU:C:2012:115, 39 kohta).

40 Tämän suhteen kuvaamiseen käytetään hyvin vaihtelevia ilmauksia. Tekninen käyttötarkoitus saa ehdottomasti etusijan, jos se on ”ennalta määrittänyt”, ”ratkaissut”, ”sanellut” tai ”määrännyt” ulkoasun tai muodon.

41 Molempiin malleihin sovelletaan luonnollisestikin samaa kriteeriä, sillä asetuksen N:o 6/2002 johdanto-osan yhdeksännestä perustelukappaleesta ilmenee, että ”tämän asetuksen sisältämät, mallilainsäädäntöön liittyvät aineelliset säännökset olisi yhdenmukaistettava direktiivin 98/71/EY vastaavien säännösten kanssa”.

42 Asetuksen N:o 6/2002 johdanto-osan kymmenennessä perustelukappaleessa todetaan vastaavasti, että ”teknologista innovaatiota ei olisi estettävä antamalla mallisuoja niille piirteille, jotka *määräytyvät yksinomaan teknisen käyttötarkoituksen mukaan*”.

– EU-tavaramerkkien osalta asetuksen (EY) N:o 40/94<sup>43</sup> 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tavaramerkkeinä ei saa rekisteröidä merkkejä, jotka muodostuvat teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästi tavaran muodosta.

67. Mallit, joiden ulkoasun määräävät sellaiset tekniset syyt, jotka eivät jätä tilaa luomisen vapaudelle, eivät siis voi saada tekijänoikeudellista suojaa. Käänteisesti ilmaistuna se, että malliin kuuluu joitakin toiminnallisia osatekijöitä, ei vielä yksinään poista siltä tekijänoikeudellista suojaa.

68. Tämä sääntö ei aiheuta juurikaan ongelmia, jos tekniset syyt eivät käytännössä jätä laisinkaan tilaa luovuudelle. Ongelmia ilmenee kuitenkin silloin, kun muotoilussa sekoittuvat toiminnalliset ja taiteelliset erityispiirteet. Tällaisia muotoilun sekoittumia ei ole a priori mitään syytä sulkea tekijänoikeussuojan ulkopuolelle; näin kuitenkin käy silloin, kun toiminnalliset osatekijät menevät siinä määrin taiteellisten osatekijöiden edelle, että jälkimmäiset menettävät merkityksensä.<sup>44</sup>

69. Unionin tuomioistuimen teollis- ja tavaramerkkioikeuden aloilla antamasta toiminnallisten osatekijöiden sanelemaa muotoilua koskevasta oikeuskäytännöstä voidaan johtaa joitakin hyödyllisiä tulkintaohjeita, jotka pätevät analogisesti myös tekijänoikeuksiin.

70. Pitää paikkansa, että kullakin näistä kolmesta alasta (malli-, tavaramerkki- ja tekijänoikeus) on omat erityispiirteensä, minkä vuoksi niihin sovellettavia oikeudellisia järjestelmiä ei voida käsitellä samalla tavoin. Nähdäkseni mikään ei kuitenkaan estä soveltamasta unionin tuomioistuimen yhdellä näistä aloista esittämiä pohdintoja muillakin aloilla tiettyä varovaisuutta noudattaen, kun kyseessä on kriteeri, jota – vaikkakin nyansoidusti – sovelletaan niihin kaikkiin.<sup>45</sup>

71. Nähdäkseni tässä oikeuskäytännössä korostuu suuren jaoston 14.9.2010 antama tuomio *Lego Iuris v. SMHV*<sup>46</sup>, jossa tulkittiin kieltoa rekisteröidä tavaramerkiksi merkki, joka muodostuu yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästi tavaran muodosta.<sup>47</sup>

72. Unionin tuomioistuin totesi, että tällä kiellolla ”taataan se, että yritykset eivät voi käyttää tavaramerkkioikeutta voidakseen pitää voimassa teknisiä ratkaisuja koskevia yksinoikeuksia ilman ajallisia rajoituksia”.<sup>48</sup>

73. Se myös totesi, että ”rajoittaessaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun hylkäysperusteen koskemaan merkkejä, jotka muodostuvat ’yksinomaan’ teknisen tuloksen saavuttamiseksi ’välttämättömästi’ tavaran muodosta, lainsäätäjä on asianmukaisesti katsonut, että kaikki tavaran muodot ovat tietyssä määrin toiminnallisia ja että näin ollen ei olisi asianmukaista evätä tavaran muodon rekisteröimistä tavaramerkiksi pelkästään sillä perusteella, että sillä on käyttöön liittyviä piirteitä. Kyseisessä säännöksessä ilmaisuilla ’yksinomaan’ ja ’välttämätön’ taataan, että ainoastaan sellaisten tavaran muotojen rekisteröinti evätään, joihin sisältyy pelkästään tekninen ratkaisu ja joiden rekisteröiminen tavaramerkiksi haittaisi näin ollen todella sitä, että muut yritykset voivat käyttää tätä teknistä ratkaisua”.<sup>49</sup>

43 Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EYVL 1994, L 11, s. 1).

44 Tuomio 8.3.2018, *DOCERAM* (C-395/16, EU:C:2018:172).

45 Ratkaisuehdotuksessaan *DOCERAM* (C-395/16, EU:C:2017:779) julkisasiamies Saugmandsgaard Øe ehdotti samaa menetelmää siltä osin kuin oli kyse malleihin sovellettavasta säännöstä ja kiellosta rekisteröidä tavaramerkiksi merkki, joka muodostuu teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästi tavaran muodosta.

46 C-48/09 P, EU:C:2010:516 (jäljempänä tuomio *Lego Iuris*).

47 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa mainittu rekisteröinnin hylkäysperuste.

48 Tuomio *Lego Iuris*, 45 kohta.

49 *Ibidem*, 48 kohta.

74. Vahvistettuaan tämän lähtökohdan unionin tuomioistuin esitti joitakin merkityksellisiä täsmennyksiä ”siitä, että kolmiulotteiseen merkkiin, jonka kaikki olennaiset piirteet sanelee tekninen ratkaisu, jota tämä merkki ilmentää, sisältyy yksi tai useampi vähämerkityksinen mielivaltainen piirre”:

- Yhtäältä tällä seikalla ”ei ole vaikutusta päättelyyn, jonka mukaan kyseinen merkki muodostuu yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta”.<sup>50</sup>
- Toisaalta ”– – tällaisen merkin tavaramerkiksi rekisteröintiä ei voida evätä tämän säännöksen perusteella, jos kyseisen tavaran muotoon sisältyy merkittävä ei-toiminnallinen osatekijä, kuten koristeellinen tai mielikuvituksellinen osatekijä, jolla on huomattava merkitys kyseisessä muodossa”.<sup>51</sup>

75. Siltä osin kuin oli kyse teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömän muodon käsitteestä, unionin tuomioistuin vahvisti unionin yleisen tuomioistuimen näkemyksen, jonka mukaan ”tämä edellytys ei tarkoita, että kyseisen muodon olisi oltava ainoa muoto, jonka avulla tämä tulos voidaan saavuttaa”.<sup>52</sup> Se lisäsi, että ”se, että on olemassa muita muotoja, joita käyttäen voidaan saavuttaa sama tekninen tulos, ei – – estä rekisteröintihakemuksen hylkäysperusteen soveltamista”.<sup>53</sup>

76. Ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle voidaan antaa vastaus näiden perustelujen valossa, sillä mielestäni niitä on asianmukaista soveltaa analogisesti nyt käsiteltävään asiaan. Se näyttää katsovan, että polkupyörän riidanalainen ulkomuoto oli *välttämätön* teknisen tuloksen saavuttamiseksi,<sup>54</sup> mikä on tosiseikkoja koskeva arvio, joka kuuluu yksinomaan ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen toimivaltaan. Jos tällä toteamuksella tarkoitetaan sitä, että ulkomuodolla johtuu yksinomaan toiminnallisista seikoista, mihin olen jo edellä viitannut, ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen olisi vastattava, että tekijänoikeudellista suojaa ei voida antaa.

## ***D Toinen ennakkoratkaisukysymys***

77. Toisella ennakkoratkaisukysymyksellään kansallinen tuomioistuin haluaa erityisesti selvittää, miten sen luettelemat neljä erityistekijää vaikuttavat esineen muotoilun ja toivotun teknisen tuloksen saavuttamisen välisen suhteen arviointiin.

### *1. Aikaisemmin myönnetyn patentin olemassaolo*

78. Tutkin nämä tekijät hieman eri järjestyksessä kuin ne esitetään ennakkoratkaisupyynnössä ja tarkastelen aluksi, millainen vaikutus voi olla aikaisemmin myönnetyllä patentilla, jonka voimassaolo on sittemmin päättynyt.

79. Kun otetaan huomioon samanaikaisen soveltamisen periaate, tämän seikan ei yksinään pitäisi merkitä sitä, että teollisoikeus (etenkään, jos sen voimassaolo on jo päättynyt) asetetaan etusijalle niin, että se estää tekijänoikeussuojan antamisen. Edellä patenttien ja teollismallien yhtäläisyyksistä tässä yhteydessä esittämäni pohdinnat<sup>55</sup> puoltavat kyseisen periaatteen laajentamista koskemaan patenttisuojattuja esineitä.

<sup>50</sup> Ibidem, 52 kohta.

<sup>51</sup> Ibidem, 52 kohta.

<sup>52</sup> Ibidem, 53 kohta.

<sup>53</sup> Ibidem, 83 kohta.

<sup>54</sup> Ennakkoratkaisupyynnön lopussa todetaan, että ”käsiteltävässä asiassa annettava ratkaisu riippuu näin ollen siitä, onko tekijänoikeuden – – olemassaolo suljettu pois silloin, kun ulkomuoto, jota aiotaan suojata, on välttämätön täsmällisen teknisen vaikutuksen saavuttamiseksi”.

<sup>55</sup> Tämän ratkaisuehdotuksen 37 kohdassa.

80. Arvioinnin perusteiksi otettavia seikkoja ajatellen katson kuitenkin, että ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin teki oikein tuodessaan esiin tämän olosuhteen, jolla voi olla kahtalainen vaikutus:

- Yhtäältä rekisteröity patenti voi auttaa määrittämään, oliko olemassa teknisiä rajoitteita, jotka määräsivät tuotteen muodon. Tuotteen muotoilu ja toiminnallisuus on luonnollisestikin kuvattava mahdollisimman tyhjentävästi patentin (joka määritelmänsä mukaisesti on tarkoitettu teollisesti hyödynnettäväksi) rekisteröintihakemuksessa, koska suojan laajuus riippuu siitä.
- Toisaalta siitä, että rekisteröijän toiminnan suojauskeinoksi on valittu nimenomaan patenti, voidaan päätellä, että patentoitu muoto ja tavoiteltu tekninen tulos liittyvät läheisesti yhteen: keksijä on pitänyt juuri kyseistä muotoa tehokkaana keinona saavuttaa tavoiteltu toiminnallisuus.

## 2. Muiden sellaisten muotojen olemassaolo, joiden avulla voidaan saavuttaa sama tekninen tulos

81. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee, mikä vaikutus voi olla muiden sellaisten muotojen olemassaololla, joiden avulla voidaan saavuttaa sama tekninen tulos. Se viittaa erityisesti kahteen vastakkaiseen lähestymistapaan, joista toinen perustuu ”muotojen moninaisuuden teoriaan” ja toinen ”syy-yhteysteoriaan”.

82. Julkisasiamies Saugmandsgaard Øe esitti äskettäin kattavan analyysin näistä kahdesta malleihin sovellettavasta teoriasta ratkaisuehdotuksessaan DOCERAM.<sup>56</sup> Koska olen samaa mieltä hänen näkemyksistään, viittaan tässä niihin.

83. Tuomiossa DOCERAM, jossa olennaisin osin noudatettiin julkisasiamiehen esittämää ratkaisuehdotusta (ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin viittaa sekä tähän tuomioon että julkisasiamiehen ratkaisuehdotukseen),<sup>57</sup> lausuttiin tästä seuraavaa:

- ”sen arvioimiseksi, määräytyvätkö tuotteen ulkoasun piirteet *pelkästään* tuotteen teknisen käyttötarkoituksen mukaan, on selvitettävä, että tämä tekninen käyttötarkoitus on ainoa nämä piirteet määrittänyt tekijä, *eikä vaihtoehtoisten mallien olemassaolo ole tältä osin ratkaisevaa*”.<sup>58</sup>
- Mikään ei kuitenkaan estä tuomioistuinta ottamasta huomioon ”sellaisten vaihtoehtoisten mallien olemassaoloa, joilla voidaan toteuttaa sama tekninen käyttötarkoitus”.<sup>59</sup> Viimeksi mainittu ei siis ole mikään ratkaiseva peruste vaan pelkkä arvioinnissa huomioon otettava lisäseikka.

84. Tuomiota DOCERAM tarkasteltaessa käy siten ilmi, että vaihtoehtoisilla ratkaisuilla *ei ole merkitystä* sen määrittämisessä, johtuuko tuotteen ulkoasu yksinomaan sen teknisestä käyttötarkoituksesta. Tästä ei kuitenkaan voida päätellä, ettei näillä vaihtoehtoisilla ratkaisuilla ole minkäänlaista vaikutusta seikkana, joka voi osoittaa, että saman teknisen tuloksen saavuttamiseksi tehtävälle henkiselle luomistyölle on jäänyt tilaa.

<sup>56</sup> Ratkaisuehdotus 19.10.2017 (C-395/16, EU:C:2017:779).

<sup>57</sup> Vaikka unionin tuomioistuin ei soveltanut analogisesti tavaramerkkien rekisteröintikieltoon sovellettavia perusteita ja vaikka se tulkitsti ainoastaan asetusta N:o 6/2002, sen asiakysymyksestä esittämät näkemykset tosiasiallisesti vastaavat tuomiossa Lego Juris esitettyjä näkemyksiä.

<sup>58</sup> Tuomio DOCERAM, 32 kohta ja tuomiolauselma (kursivointi tässä).

<sup>59</sup> Ibidem, 37 kohta.

85. Sellaisissa malleissa, joissa tekniikan ja muotoilun risteyskohta on erityisen selväpiirteinen, on enemmän mahdollisuuksia luovaan vapauteen<sup>60</sup> tuotteen ulkoasun suunnittelussa. Kuten komissio istunnossa esitti, muotoilullisten ja toiminnallisten osatekijöiden yhdistymistä sovelletun taiteen teoksissa on arvioitava yksityiskohtaisesti sen selvittämiseksi, määräytyykö teosten ulkomuoto kokonaan teknisten vaatimusten perusteella. Tietyissä tapauksissa toiminnallisten seikkojen perusteella määräytyvät piirteet on ainakin teoriassa mahdollista erottaa pelkästään tekijän vapaiden (omaperäisten) ratkaisujen sanelemista piirteistä, jotka voivat saada tekijänoikeudellista suojaa.<sup>61</sup>

86. Näitä pohdintoja voidaan ymmärrettävästikin pitää lähinnä teoreettisina, eikä niistä välttämättä ole juurikaan apua ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle, jonka vaikeana tehtävänä on erottaa, mitkä luovan työn tuloksena syntyneet piirteet voidaan suojata polkupyörästä, joka toimiakseen vaatii renkaat, ketjut, rungon ja ohjaustangon riippumatta siitä, miten ne on muotoiltu.<sup>62</sup>

87. Kun kyse on pikemminkin säännön tulkinnasta eikä sen soveltamisesta tiettyyn yksittäistapaukseen, on joka tapauksessa tärkeää muistuttaa, että unionin tuomioistuimen mukaan toisen ennakkoratkaisukysymyksen tähän osaan annettava vastaus voidaan päätellä tuomiosta DOCERAM.

88. Edellä esitettyä malleihin sovellettavaa ratkaisua voidaan soveltaa mutatis mutandis sellaisten teollisesti hyödynnettävien ”teosten” omaperäisyyden määrittämiseksi, joille muotoilijat haluavat saada tekijänoikeudellista suojaa.

### 3. Tekijänoikeuden väitetyn loukkaajan tahto saavuttaa kyseinen tekninen tulos

89. Sen henkilön *tahdolla*, joka luvatta markkinoi tekijänoikeudella suojattua esinettä, ei lähtökohtaisesti ole merkitystä, jotta tuomioistuin voisi arvioida, onko kyse objektiivisesti tarkasteltuna oikeudenloukkauksesta.

90. Kokonaan eri kysymys on, voidaanko *tahto* saavuttaa tekninen tulos ottaa huomioon arvioitaessa muodon ja toiminnallisuuden välistä suhdetta. Sellaisen esineen valmistajalla, jonka patenttisuoja on jo lakannut, ei luonnollisestikaan ole muuta tarkoitusta kuin saavuttaa toivottu tekninen tulos.<sup>63</sup>

91. Tilanteessa, jossa väitetään, että mallin muoto määräytyy puhtaasti esteettisen eikä toiminnallisen ratkaisun perusteella, mikään ei kuitenkaan estä sitä, joka väittää päinvastaista (sitä, joka on käyttänyt kyseistä muotoa pelkästään teknisistä tai toiminnallisista syistä), näyttämästä väitettään toteen.<sup>64</sup>

92. Arvioidessaan, onko oikeus esineen suojaamiseen teoksena olemassa vai ei, tuomioistuin voi tarkastella pikemminkin keksijän tai muotoilijan alkuperäistä tahtoa kuin keksintöä tai mallia kopioineen henkilön tahtoa.

60 Tekijänoikeussuojan laajuus ei riipu tekijän käytettävissä olevan luomisvapauden asteesta (tuomio Cofemel, 35 kohta).

61 Lähtökohtaisesti tekijänoikeussuojan saamiseen riittää, että teos on omaperäinen, eikä muita edellytyksiä ole. Jäsenvaltioiden harkintavaltaa ”vaadittavan omaperäisyyden” määrittämisessä (direktiivin 98/71 17 artikla) voidaan luonnehtia hyvin vähäiseksi, ellei olemattomaksi, kun otetaan huomioon unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö, josta viimeisimpänä näytteenä on tuomio Cofemel.

62 Kantajat ovat viitanneet huomautuksissaan kolmen muun yritystuomioistuimen antamiin tuomioihin (Groningenin yritystuomioistuimen tuomio 24.5.2006, Brujasin yritystuomioistuimen tuomio 10.6.2009 ja Madridin yritystuomioistuimen tuomio 10.2.2010), joissa todettiin, että Brompton-polkupyörällä on tekijänoikeudellinen suoja ja ettei sen ulkomuoto määräydy pelkästään teknisen käyttötarkoituksen mukaan.

63 Tältä kannalta tarkastellen rekisteröimättömistä malleista aiheutuu enemmän ongelmia, koska niistä ei ole saatavilla samanlaista kuvausta kuin rekisteröintihakemuksessa.

64 Käsiteltävässä asiassa sen olisi osoitettava, että polkupyörän runkoputken kaari mahdollistaa renkaiden taivuttamisen tiiviimmin yhteen tai että se parantaa lujuutta. Tämä perustelu ilmenee GET2GETin huomautusten III luvun A kohdan 3 alakohdan neljännestä kappaleesta.

93. Tätä selvitetessä on otettava huomioon alkuperäisen luomisen ajankohta,<sup>65</sup> jotta voitaisiin määrittää, onko tekijä tosiasiallisesti pyrkinyt tuottamaan omaperäisen henkisen luomuksen vai onko hän ainoastaan pyrkinyt luomaan idean, jota voidaan hyödyntää suunniteltaessa omaperäistä teollista tuotetta, jota valmistetaan ja myydään suuria määriä markkinoilla. Se, että keksintöä tai mallia on käytetty teollisesti hyväksi tai hyödynnetty kaupallisesti, voi antaa tästä huomionarvoisia viitteitä.

94. Tältä kannalta ei nähdäkseen ole merkitystä sillä, että malli on myöhemmin saanut tunnustusta ja muun muassa asetettu näytteille museoissa. Tämä seikka tai muut vastaavat seikat, kuten teollisen muotoilun palkintojen saaminen, pikemminkin vahvistavat, että kyseessä on teollinen esine, joka on saanut osakseen kiitosta tai jopa ihailua omalla alallaan, tai että siinä on merkityksellisiä esteettisiä osatekijöitä.

#### *4. Muodon tehokkuus kyseisen teknisen tuloksen saavuttamisessa*

95. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin ei tarjoa riittävästi tietoja siitä, miten toisen ennakkoratkaisukysymyksen tämä osa olisi tarkasti ottaen ymmärrettävä, sillä sitä ei mitenkään selitetä.

96. Tästä syystä, ja koska katson, että edellä esitetyt seikat antavat riittävän kuvan tuotteen muodon ja sen teknisen käyttötarkoituksen tai tuloksen välisestä suhteesta, minulla ei ole tähän enää juurikaan lisättävää.

97. Jos tuotteen (tässä tapauksessa polkupyörän) muotoilijan suunnittelema muoto ei lainkaan soveltuisi tavoitellun toiminnallisuuden saavuttamiseen, ei voitaisi johdonmukaisesti olettaa, että tuotetta on tulevaisuudessa tarkoitus hyödyntää teollisesti. Suunnitellun muotoilun on siten oletettava soveltuvan tehokkaasti kyseiseen tarkoitukseen (tässä tapauksessa ajettavan ja kokoon taitettavan polkupyörän valmistukseen).

98. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen asia on joka tapauksessa arvioida tämä seikka sille esitettyjen todisteiden (erityisesti asiantuntija-arvioiden) valossa.

#### *E Loppupäätelmä*

99. Sen arvioimiseen, johtuuko tuotteen ulkoasu yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamisesta, on todennäköisesti muitakin perusteita kuin edellä tarkastellut neljä perustetta. Kuten julkisasiamies Saugmandsgaard Øe totesi ratkaisuehdotuksessaan DOCERAM,<sup>66</sup> näitä perusteita ei ole aiheellista luettella abstraktisti, olipa luettelo tyhjentävä tai ei, koska tämä (tosiseikkoja koskeva) arviointi liittyy tosiasiallisesti useisiin eri olosuhteisiin, jotka ovat a priori vaikeasti tunnistettavissa.

65 Tämä on pääasian kantajien näkemys, sillä ne ilmoittavat viiteajankohdiksi vuodet 1975 ja 1987 (huomautusten 89 kohta). Tälle kannalle on päädytty myös tuomiossa DOCERAM, jossa viitataan ”objektiivisiin olosuhteisiin, joista ilmenevät kyseessä olevan tuotteen ulkoasun piirteiden valintaan vaikuttaneet syyt” (37 kohta).

66 Ratkaisuehdotus 19.10.2017 (C-395/16, EU:C:2017:779, 65 kohta): ”ei ole syytä laatia tältä osin merkityksellisistä perusteista luettelo, vaikka se ei olisi tyhjentäväkään, kun otetaan huomioon, että unionin lainsäätäjät ei ole tarkoittanut, että tähän keinoon turvauduttaisiin, ja kun unionin tuomioistuin ei nähdäkseen ole katsonut sitä hyödylliseksi siinä niin ikään tosiseikkoja koskevassa arvioinnissa, joka on toteutettava –”.



100. Lisäisin vielä, että mahdollinen tekijänoikeudellisen suojan epääminen ei suinkaan estä vetoamasta muihin orjallisen tai toisen kustannuksella tapahtuvan kopioinnin torjumiseksi annettuihin oikeussäätöihin. Kuten komissio istunnossa totesi, sopimatonta kilpailua koskeva lainsäädäntö, vaikka sitä ei olekaan täysin yhdenmukaistettu unionin tasolla,<sup>67</sup> voi tarjota ratkaisuja tähän ei-toivottuun ilmiöön.<sup>68</sup>

101. Kuten eräässä toisessa yhteydessä jo totesin, tällä viimeiseksi esittämälläni toteamuksella ”en yritä ennakoida niitä mahdollisuuksia, joita ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin voi löytää kansallisesta oikeudestaan riidanalaisen toiminnan luokitteluksi. Laajennan ainoastaan näkökulmaa, josta käsin voidaan tarkastella mahdollisesti lainvastaisen toiminnan torjuntakeinoja, jotka jäävät tavaramerkkioikeuden varsinaisen soveltamisalan ulkopuolelle”.<sup>69</sup>

## V Ratkaisuehdotus

102. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin vastaa Tribunal de l’entreprise de Liègen esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

- 1) Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY 2–5 artiklalla ei anneta tekijänoikeudellista suojaa teollisesti hyödynnettäville tuotteille, joiden muoto määräytyy pelkästään niiden teknisen käyttötarkoituksen mukaan.
- 2) Sen selvittämiseksi, määräytyvätkö tuotteen muodon konkreettiset piirteet pelkästään sen teknisen käyttötarkoituksen mukaan, toimivaltaisen tuomioistuimen on otettava huomioon kaikki kussakin yksittäistapauksessa merkitykselliset objektiiviset olosuhteet, kuten samalle tuotteelle aikaisemmin myönnetyn patentin tai mallin olemassaolo, muodon tehokkuus teknisen tuloksen saavuttamisessa ja tahto saavuttaa kyseinen tulos.
- 3) Vaihtoehtoisten muiden muotojen olemassaololla ei ole merkitystä silloin, kun tuotteen ulkomuoto määräytyy pelkästään sen teknisen käyttötarkoituksen mukaan. Merkitystä voi sitä vastoin olla sillä, että valittuun muotoon sisältyy merkittäviä ei-toiminnallisia osatekijöitä, jotka tuotteen tekijä on vapaasti valinnut.

<sup>67</sup> Unionin oikeudessa on osittain yhdenmukaistettu sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä annettu lainsäädäntö. Ks. sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta 11.5.2005 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/29/EY (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi) (EUVL 2005, L 149, s. 22).

<sup>68</sup> Viittasin tähän mahdollisuuteen ratkaisuehdotuksessani Mitsubishi Shoji Kaisha (C-129/17, EU:C:2018:292, 90–95 kohta). Unionin tuomioistuin mainitsi sen obiter dictum tuomion Lego Iuris 61 kohdassa: ”teknisen ratkaisun kehittäneen yrityksen asemaa ei voida suojata sellaisiin kilpailijoihin nähden, jotka saattavat markkinoille tavarantoiminnan tarkkoja kopioita, joihin sisältyy täsmälleen sama ratkaisu, luomalla tälle yritykselle monopoli siten, että rekisteröidään kyseisestä muodosta koostuva kolmiulotteinen merkki tavaramerkiksi, mutta sitä voidaan mahdollisesti tutkia vilpillisestä kilpailusta koskevien sääntöjen valossa. Tällainen tutkinta ei ole kuitenkaan tämän oikeusriidan kohteena”.

<sup>69</sup> Ratkaisuehdotus Mitsubishi Shoji Kaisha (C-129/17, EU:C:2018:292, 95 kohta).