# JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

PAOLO MENGOZZI

26 päivänä maaliskuuta 2009 [1]

1. Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante esittää tällä ennakkoratkaisupyynnöllä yhteisöjen tuomioistuimelle joitakin kysymyksiä, jotka liittyvät yhteisömallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 [2] (jäljempänä asetus) 14 ja 88 artiklan tulkintaan.

2. Kysymykset ovat nousseet esiin rekisteröimättömien ja tilaustyönä tehtyjen yhteisömallien väitettyä loukkaamista koskevan oikeudenkäynnin yhteydessä. Yhteisömallit luotiin osana hanketta, jonka tarkoituksena on edistää teollisten mallien käyttöä käsiteollisuudessa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun yhteisöjen tuomioistuinta pyydetään tulkitsemaan asetuksen säännöksiä asiassa, jossa on pyydetty ennakkoratkaisua. [3]

## I Asiaa koskevat oikeussäännöt

### A *Yhteisön oikeus*

3. Yhteisön intressi teollisten mallien suojelua koskevia kysymyksiä kohtaan sai alkunsa vuonna 1959, jolloin komissio ehdotti kuuden jäsenvaltion silloiselle hallitukselle työryhmien perustamista. Työryhmien tehtävänä oli kehittää teollisoikeuksien yhteisösuoja, jolla korjattaisiin ongelmat, joita kansallisten suojien alueellinen rajoittuminen on aiheuttanut yhteismarkkinoiden moitteettomalle toiminnalle. Näin ollen perustettiin kolme erillistä työryhmää, jotka käsittelivät patentteja, tavaramerkkejä ja malleja. Malleja käsittelevä työryhmä, jota johti italialainen Roscioni, antoi vuonna 1962 oman raporttinsa, jossa se suositteli yhtenäisen yhteisön lainsäädännön antamista, mutta korosti, että lainsäädännön yhdenmukaistaminen tulisi olemaan hyvin vaikeaa jäsenvaltioiden asiaa koskevien lakien merkittävien erojen vuoksi.

4. Pitkään jatkuneen pysähdyksen tilan jälkeen asia nousi uudelleen esille komission esiteltyä kesäkuussa 1991 vihreän kirjan

1 – Alkuperäinen kieli: italia.

2 – EYVL 2002, L 3, s. 1.

3 – Asetuksen 80 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun, yhteisömalleja käsitteleviä tuomioistuimia koskevan luettelon toimittamatta jättämisestä on pantu vireille kaksi jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevaa menettelyä: toinen Ranskaa vastaan asiassa C-507/07, komissio v. Ranska, tuomio 3.6.2008, ja toinen Luxemburgia vastaan. Jälkimmäisessä tapauksessa päädyttiin antamaan rekisteristä poistamista koskeva määräys. Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa käsitellään parhaillaan kahta kannetta, jotka on nostettu SMHV:n kahta päätöstä vastaan. Päätökset koskevat vaatimusta julistaa yhteisömallit mitättömäksi (asia T-9/07, Grupo Promer Mon Graphic v. SMHV sekä asia T-10/08, Kwang Yang Motor v. SMHV).

teollisten mallien oikeudellisesta suojasta (jäljempänä vihreä kirja). Komission tarkoituksena oli, että vihreä kirja toimisi pohjana asianomaisten piirien kuulemiselle. Komissio tarkastelee vihreässä kirjassaan teollisten mallien oikeudellisen suojan eri näkökohtia sekä jäsenvaltioiden lainsäädännössä käyttöön otettuja ratkaisuja. Komissio luo suuntaviivat sille, miten yhteisön olisi sen mielestä syytä lähestyä asiaa. Komissio ehdottaa vihreässä kirjassa esittämiensä pohdintojen pohjalta koko yhteisön alueella voimassa olevan ja yhdenmukaisen järjestelmän mukaisen yhteisömallin luomista sekä jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamista niin, että yhdenmukaistaminen kohdistuisi vain kaikkein olennaisimpiin kysymyksiin. Vihreän kirjan liitteenä esitetään tämän ehdotuksen mukainen asetusluonnos yhteisömallista sekä direktiiviluonnos mallien oikeudellista suojaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä.

5. Komissio antoi näiden suunnitelmien pohjalta vuonna 1993 neuvostolle ja parlamentille asetusehdotuksen yhteisömallista [4] sekä direktiiviehdotuksen mallien oikeudellisesta suojasta. [5] Direktiivi annettiin 13.10.1998, [6] mutta asetuksen antamista edellyttävä lainsäädäntömenettely oli pitkä ja monipolvinen, ja se vaati kahden muun ehdotuksen esittämistä vuosina 1999 ja 2000.

6. Kuten asetuksen johdanto-osan perustelukappaleista ilmenee, koko yhteisön alueella voimassa olevan ja yhdenmukaisen järjestelmän mukaisen yhteisömallin luomisella on tarkoitus poistaa kansallisten mallisuojien alueellisesta rajoittumisesta tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle aiheutuvat esteet sekä estää se, että täysin samanlaiset mallit saisivat jäsenvaltioiden lainsäädännön merkittävien erojen vuoksi eri kansallisissa oikeusjärjestyksissä erilaisen suojan eri oikeudenomistajien eduksi. [7]

7. Jotta yhteisömallille myönnetty suoja palvelisi yhteisön kaikkien talouden alojen tarpeita, asetuksessa säädetään kahdenlaisesta suojasta, yhtäältä suppea ja lyhytaikainen rekisteröimättömien mallien suoja sekä toisaalta pitkäaikainen rekisteröityjen mallien suoja, joka antaa haltijalleen yksinoikeuden käyttää mallia. [8]

4 – KOM(93) 342 lopullinen (EYVL 1994, C 29, s. 21).
5 – KOM(93) 344 lopullinen (EYVL C 345, s. 14).
6 – Mallien oikeudellisesta suojasta 13.10.1998 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/71/EY (EYVL L 289, s. 28).
7 – Ks. asetuksen johdanto-osan toinen ja neljäs perustelukappale.
8 – Ks. asetuksen johdanto-osan 15–17 kappale sekä 11 ja 12 artikla.

8. Asetuksen II osastossa on viisi jaksoa. Sen 3 jakson otsikkona on ”Oikeus yhteisömalliin”, ja sen 14 artiklassa säädetään seuraavaa:

”1. Oikeus yhteisömalliin kuuluu mallin luoneelle tai sille, jolle hänen oikeutensa ovat siirtyneet.

2. Jos useampi henkilö on yhdessä luonut mallin, oikeus yhteisömalliin kuuluu heille yhteisesti.

3. Jos mallin on luonut työntekijä työtehtäviä suorittaessaan tai työnantajan ohjeita noudattaessaan, oikeus yhteisömalliin kuuluu kuitenkin työnantajalle, jollei sopimuksella ole toisin sovittu tai jos sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä ei toisin määrätä”.

9. Asetuksen IX osastossa on säännöksiä yhteisömalleihin liittyviä oikeudenkäyntejä koskevasta toimivallasta ja menettelystä. Kyseisen osaston 2 jaksoon sisältyvässä 81 artiklassa myönnetään 80 artiklassa tarkoitetuille, jäsenvaltioiden nimeämille, yhteisömalleja käsitteleville tuomioistuimille, jotka käsittelevät jäsenvaltioiden 80 artiklan nojalla luomia yhteisömalleja, yksinomainen toimivalta käsitellä yhteisömallien loukkaamista ja pätevyyttä koskevia riitoja. Näiden tuomioistuinten soveltamasta oikeudesta säädetään 88 artiklan 1 ja 2 kohdassa seuraavaa:

”1. Yhteisömalleja käsittelevät tuomioistuimet soveltavat tämän asetuksen säännöksiä.

2. Kysymyksissä, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, yhteisömalleja käsittelevät tuomioistuimet soveltavat valtionsa kansallista oikeutta, mukaan lukien sen kansainvälinen yksinoikeus.” [9]

B *Kansallinen lainsäädäntö*

10. Espanjan lainsäädännössä säädetään yksinomaan rekisteröityjen mallien suojasta. Teollisten mallien oikeudellisesta suojasta 7.7.2003 annetun lain 20/2003 14 §:n, jonka otsikkona on ”Oikeus rekisteröintiin” ja joka

9 – Huomauttaisin, että osa väliintulijoista on kiinnittänyt huomautuksissaan yhteisöjen tuomioistuimen huomion lukuisiin muihin asetuksen säännöksiin, jotka olisi heidän mielestään otettava huomioon pohdittaessa vastauksia kansallisen tuomioistuimen esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin. Ytimekkyyden kannalta katsoin kuitenkin aiheelliseksi viitata ainoastaan niihin artikloihin, jotka liittyvät esitettyihin ennakkoratkaisukysymyksiin.

sisältyy III osastoon nimeltä ”Mallioikeuden haltija”, 1 ja 4 momentissa säädetään seuraavaa:

”1. Oikeus mallin rekisteröintiin kuuluu mallin luoneelle tai sille, jolle hänen oikeutensa ovat siirtyneet. – –

– –

4. Espanjan patentti- ja tavaramerkkivirastossa käytävissä menettelyissä oletetaan, että hakijalla on oikeus rekisteröidä malli.”

11. Edellä mainitun lain 15 §:ssä säädetään seuraavaa:

”Kun mallin on luonut työntekijä työtehtäviä suorittaessaan tai yrittäjän tai työnantajan ohjeita noudattaen tai tilauksesta toimeksiantosuhteessa, oikeus mallin rekisteröintiin kuuluu yrittäjälle tai sille sopimuspuolelle, joka on tilannut mallin toteutuksen, jollei sopimuksella ole toisin sovittu.”

**II Kansallinen oikeudenkäyntimenettely ja ennakkoratkaisukysymykset**

12. Pääasian kantaja Fundación española para la innovación de la Artesanía (jäljempänä FEIA) on sponsoroinut hanketta nimeltä D'Artes, Diseño y Artesanía de incorporación del Diseño al Sector Artesiano, jonka tavoitteena oli esinesarjan suunnittelu ja markkinointi. Tarkoituksena oli, että jotkut käsityöverstaat valmistaisivat esineet teollisten ammattimuotoilijoiden mallien pohjalta.

13. FEIA antoi yhtiölle AC&G, S.A. tehtäväksi valita suunnittelijat ja tehdä näiden kanssa sopimukset, jotka koskivat mallin luomista ja teknisen tuen antamista käsityöläiselle tuotteiden valmistuksen yhteydessä. AC&G, S.A. teki tämän toimeksiannon mukaisesti sopimuksen Cul de sac espacio creativo, S.L. -nimisen yhtiön kanssa (jäljempänä Cul de sac), joka suunnitteli sopimuksen täytäntöön panemiseksi käki- ja seinäkellosarjan käsityöläinen Veronica Palomaresille. Kellot esiteltiin D'Artes-hankkeen ensimmäisessä tuotantosarjassa Santamaría-kokoelman nimellä.

14. Cul de Sac ja yhtiö nimeltä Acierta Product & Position, S.A. (jäljempänä Acierta) myivät vuonna 2006 Timeless-kokoelmaan kuuluneita käki- ja seinäkelloja. Koska FEIA katsoi, että niiden myynti loukkaa sille kuuluvia Santamaría-kokoelman kellomalleja koskevia oikeuksia, se nosti Juzgado de lo Mercantil de Alicantessa kanteen näitä kahta yhtiötä vastaan. Kantajana oleva yhteisö vaati tässä tuomioistuimessa useisiin perus-

teisiin vedoten kyseisiä malleja koskevien oikeuksien haltijan asemaa [10] ja vetosi sekä asetuksen säännöksiin että Espanjan lainsäädäntöön. Vastaajana olevat yhtiöt väittivät, ettei FEIA:lla ollut asiavaltuutta, koska tämä ei ollut niiden mielestä riidanalaisia malleja koskevien oikeuksien haltija.

15. Koska ennakkoratkaisupyynnön esittänyt kansallinen tuomioistuin katsoi, että riita-asian ratkaisu riippuisi asetuksen tiettyjen säännösten tulkinnasta, se lykkäsi asian käsittelyä ja esitti EY:n perustamissopimuksen 234 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko [asetuksen] 14 artiklan 3 kohtaa tulkittava niin, että se koskee vain työsuhteessa syntyneitä yhteisömalleja, jolloin mallin luojaa sitoo työoikeuden alainen sopimus, jolle on tyypillistä työn tekeminen epäitsenäisesti ja toiselle? Vai

2) onko [asetuksen] 14 artiklan 3 kohdassa olevia ilmaisuja ’työntekijä’ ja ’työnantaja’ tulkittava laajassa merkityksessä siten, että ne käsittävät myös työsuhteen ulkopuolisia tilanteita, kuten tilanteen, jossa siviili- tai kauppaoikeudellisen sopimuksen johdosta (jolloin työtä ei tehdä epäitsenäisesti, toiselle ja jatkuvasti) henkilö (luoja) velvoittautuu tekemään mallin toiselle henkilölle tietystä hinnasta, mistä seuraa, että malli kuuluu henkilölle, joka sen on tilannut, paitsi jos sopimuksessa toisin sovitaan?

3) Jos toiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, koska tilanne, jossa malli luodaan työsuhteessa, ja tilanne, jossa malli luodaan muussa kuin työsuhteessa, ovat erilaisia tosiasiallisia tilanteita,

a) onko tällöin sovellettava [asetuksen] 14 artiklan 1 kohdassa olevaa pääsääntöä eli siis katsottava, että mallit kuuluvat niiden luojalle, ellei osapuolten välillä ole muuta sovittu, vai

b) onko yhteisömalleja käsittelevän tuomioistuimen [asetuksen] 88 artiklan 2 kohdan nojalla sovellettava mallioikeutta koskevaa kansallista lainsäädäntöä?

10 – Kantaja vetosi muun muassa siihen, että se tukee D’Artes-hanketta, jonka yhteydessä mallit oli toteutettu, että Cul de sac oli tilauksen saanut yhtiö ja AC&G, S.A. luovutuksen saanut yhtiö.

4) Jos kyseisen lakiviittauksen nojalla on sovellettava kansallista lainsäädäntöä ja kyseisessä lainsäädännössä työsuhteessa luodut mallit (jotka kuuluvat työnantajalle, jos muuta ei ole sovittu) rinnastetaan tilaustyönä tehtyihin malleihin (jotka kuuluvat tilaajalle, jos muuta ei ole sovittu) (kuten Espanjan oikeudessa tehdään), voidaanko tällaisessa tilanteessa soveltaa kansallista lainsäädäntöä?

5) Jos neljänteen kysymykseen vastataan myöntävästi, eikö kyseinen ratkaisu (mallit kuuluvat tilaajalle, jos muuta ei ole sovittu) ole ristiriidassa toiseen kysymykseen annetun kieltävän vastauksen kanssa?”

## III Asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa

16. FEIA, Cul de Sac, Acierta, Yhdistynyt kuningaskunta sekä komissio ovat esittäneet tässä ennakkoratkaisuasiassa yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 23 artiklan toisen alakohdan mukaisia kirjallisia huomautuksia. Suullinen käsittely pidettiin 29.1.2009.

## IV Oikeudellinen arviointi

A *Ensimmäinen ja toinen ennakkoratkaisukysymys*

17. Ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen kaksi ensimmäistä ennakkoratkaisukysymystä, joita on tarkasteltava yhdessä, koskevat asetuksen 14 artiklan 3 kohdan tulkintaa. Niissä kansallinen tuomioistuin tiedustelee yhteisöjen tuomioistuimelta pääasiallisesti, koskeeko kyseinen säännös ainoastaan työntekijän alisteisessa työsuhteessa toteuttamia malleja vai sovelletaanko sitä myös niin sanottuihin tilaustyönä tehtyihin malleihin, jotka itsenäinen ammatinharjoittaja on toteuttanut urakkasopimuksen mukaisesti.

18. Sekä pääasian kantaja että Yhdistynyt kuningaskunta ovat ilmoittaneet kannattavansa kyseisen säännöksen soveltamista myös viimeksi mainittuihin malleihin. Heidän mielestään säännöstä olisi tulkittava niin, ettei viitata pelkästään säännöksen sanamuotoon vaan otetaan huomioon myös järjestelmän yleinen logiikka ja tavoitteet, joihin säännös liittyy. Ehdotettua tulkintaa voitaisiin perustella etenkin vaatimuksella yhteensovittaa asetuksen säännökset direktiivin 98/71 säännösten kanssa, kun direktiivillä yhdenmukaistetaan vain osa teollisten mallien suojaa koskevista kansallisista lainsäädännöistä. Koska tällaista yhteensovittamista ei ole, asetuksen säännösten mahdollistama yhteisön suojan ja kansallisen suojan päällekkäisyys saattaa johtaa siihen, että

samasta mallista myönnetään yksinoikeus eri oikeussubjekteille. Komissio, Cul de sac ja Acierta sitä vastoin ehdottavat vastaamaan kahteen ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen siten, että asetuksen 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sääntöä sovellettaisiin yksinomaan alisteisessa työsuhteessa luotuihin malleihin. Komissio ja Cul de sac korostavat erityisesti, että yhteisön oikeuden säännöksiä, joissa, kuten kyseisessä säännöksessä, ei ole selkeää viittausta kansalliseen oikeuteen näiden säännösten soveltamisalan ja niihin sisältyvien ehtojen merkityksen määrittelemiseksi, on tulkittava itsenäisesti ja yhtenäisesti koko yhteisön alueella. Acierta ja komissio katsovat lisäksi, että 14 artiklan 3 kohta sisältää poikkeussäännön suhteessa 1 kohdan yleiseen sääntöön, mutta poikkeussääntö ei sellaisenaan mahdollista laajaa tai analogista tulkintaa tapauksissa, joista ei ole nimenomaisesti säädetty. Asian käsittelyyn osallistuva toimielin katsoo lopuksi, että asetuksen valmistelutyöt ja hyväksymismenettely vahvistavat tämän tulkinnan ja että tulkinta on siten sopusoinnussa muista teollisoikeuksista annetun yhteisön ja kansainvälisen lainsäädännön kanssa.

19. Asetuksen 14 artiklan 3 kohdassa säädetään seuraavaa: ”Jos mallin on luonut työntekijä työtehtäviä suorittaessaan tai työnantajan ohjeita noudattaessaan, oikeus yhteisömalliin kuuluu kuitenkin työnantajalle, jollei sopimuksella ole toisin sovittu tai jos sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä ei toisin määrätä.”

20. Kuten pääasian vastaajat ja komissio ovat esittäneet, edellä mainitun säännöksen kirjaimellinen tulkinta johtaa päätelmään, että ne tilanteet, jotka kuuluvat kyseisen säännöksen soveltamisalaan, koskevat ainoastaan *alisteisessa työsuhteessa* luotuja malleja. Tätä puoltaa erityisesti sanojen ”työntekijä” ja ”työnantaja” käyttö, josta käy selkeästi ilmi yhteisön lainsäätäjän tavoite varmistaa säännön soveltamisedellytyksen osalta alisteisuussuhteen olemassaolo työlainsäädännössä tarkoitetulla tavalla.

21. FEIA:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan esittämän toisenlaisen tulkinnan mukaan edellä mainitussa säännössä tarkoitettuun tapaukseen kuuluvat myös urakkasopimukset. Tämä tulkinta vääristäisi väistämättä kyseisen säännöksen sanamuotoa ja laajentaisi sanamuodon semanttista alaa yli sanamuodon alkuperäisen yleismerkityksen. Tämä olisi mielestäni ristiriidassa lain kirjaimen kanssa.

22. Minusta ei ole myöskään mahdollista, kuten FEIA esittää, perustella tulkintaa pelkästään vetoamalla siihen, että kyseisen säännöksen tekstissä erotetaan mallit, jotka työntekijä on luonut työtehtäviä suorittaessaan ja jotka liittyisivät siten alisteisen työsuhteen täytäntöönpanoon, malleista, jotka työntekijä on luonut työnantajan ohjeita noudattaessaan, jolloin malli olisi tilattu työntekijältä toisenlaisen sopimussuhteen perusteella. Molemmat ovat itse asiassa tilanteita, jotka liittyvät työsuhteen toteuttamiseen ja joista ensimmäinen koskee työtehtäviä, jotka työntekijän on suoritettava henkilökohtaisen työsopimuksensa täytäntöön panemiseksi, ja toinen työnantajan työntekijälle osoittamia

tosiasiallisia tehtäviä tällaisen työsuhteen yhteydessä. Täsmennyksellä halutaan rajata soveltamisalaa, joka koskee kyseisten oikeuksien myöntämistä työnantajalle, yksinomaan työntekijän niihin teoksiin, jotka voidaan katsoa liittyvän tosiasiallisesti työsopimuksen täytäntöönpanoon. Viittausta malleihin, jotka työntekijä on luonut työnantajan ”ohjeita noudattaessaan”, ei siten voida mielestäni tulkita yhteisön lainsäätäjän tavoitteeksi ulottaa kyseisessä säännöksessä tarkoitettu järjestelmä myös urakkasopimuksen yhteydessä luotuihin malleihin.

23. Kun nyt on selvitetty, että asetuksen 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu järjestelmä koskee ainoastaan alisteisessa työsuhteessa luotuja malleja, on vielä tutkittava, voidaanko kyseisestä säännöksestä johtaa sääntö, jota voitaisiin soveltaa analogisesti toisenlaisiin tapauksiin, joissa mallit on toteutettu ”tilaustyönä”. Tältä osin on syytä tarkastella sekä kyseisen säännöksen tarkoitusta että asetuksen valmistelutöitä.

24. Ensimmäisen näkökohdan osalta sääntö, jonka mukaan elinkeinonharjoittajalla on varallisuusoikeudellinen oikeus hyödyntää työntekijän työn tuloksia ilman, että tämä edellyttää yksittäistä luovutusta, on laajasti käytössä sekä kansallisessa että kansainvälisessä lainsäädännössä teollisoikeuksien eri alueilla. Yhteisön oikeudessa tällainen sääntö löytyy asetuksen 14 artiklan 3 kohdan lisäksi myös puolijohdetuotteiden piirimallien oikeudellisesta suojasta 16.12.1986 annetun neuvoston direktiivin 87/54/ETY [11] 3 artiklan 2 kohdasta, tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta 14.5.1991 annetun neuvoston direktiivin 91/250/ETY [12] 2 artiklan 3 kohdasta, yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista 27.7.1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94 [13] 11 artiklan 3 kohdasta sekä patentteja koskevasta asetusehdotuksesta. Sääntö vastaa etenkin tarpeeseen tasapainottaa asianosaisten vastakkaiset edut: Elinkeinonharjoittajan edun mukaista on voida hyödyntää sellaisen toiminnan tuloksia, jonka kustannukset hän on tavanmukaisesti maksanut. Työntekijän edun mukaista puolestaan on se, että hänelle maksetaan asianmukainen palkkio suoritetusta työstä. Se, että omistusoikeudet työntekijän luomiin teoksiin myönnetään suoraan elinkeinonharjoittajalle, mahdollistaa sen, että työntekijälle voidaan maksaa palkkio riippumatta teoksen taloudellisen hyödyntämisen tuloksesta (työntekijällähän ei ole tähän tarvittavia taloudellisia tai organisatorisia resursseja), sekä varmistaa työnantajalle sen, etteivät työntekijät luovuta luomiaan teoksia koskevia omistusoikeuksia jollekin muulle elinkeinonharjoittajalle.

25. Asetuksen 14 artiklan 3 kohdan mukaisen valinnan, jonka mukaan työntekijän luoman mallin tunnetuksi tekemistä ja rekisteröintiä koskevat oikeudet kuuluvat työnantajalle, josta tulee näin ollen kyseisen toiminnan suorittamisesta johtuvien yksinoikeuksien haltija, taustalla on siten näkemys, jolla työsuhteelle annetaan eräänlainen ”kokonaisvaltainen luonne”, jolla voidaan perustella

11 – EYVL L 24, s. 36.
12 – EYVL L 122, s. 42.
13 – EYVL L 227, s. 1.

sitä, että työntekijän toteuttamien töiden taloudellista hyödyntämistä koskevat oikeudet siirretään työsopimuksen tuloksena kokonaisuudessaan elinkeinonharjoittajalle.

26. Edellä esitetyn pohjalta katson, että kyseisessä säännöksessä tarkoitettua järjestelmää, joka on laadittu tarkkaan määritellyn sopimusta koskevan asiayhteyden mukaisesti, ei voida soveltaa analogisesti toisenlaisiin sopimusjärjestelmiin.

27. Asetuksen valmistelutyöt näyttäisivät tukevan päätelmääni.

28. Vihreään kirjaan liitetyssä asetusluonnoksessa ei ole asetuksen 14 artiklan 3 kohdassa olevaa säännöstä vastaavaa säännöstä. Asetusluonnoksen 11 artiklan sisältö toistuu nykyisen 14 artiklan 1 kohdassa, kun taas asetusluonnoksen 12 artiklassa, jonka otsikkona on ”Työntekijän luomat tai tilaustyönä tehdyt mallit” tyydytään vahvistamaan Max Planck -instituutin [14] ehdotuksen mukaisesti lainvalintasäännöt, joiden perusteella voidaan määritellä yhteisömallien omistusoikeuskysymyksissä sovellettava kansallinen lainsäädäntö, jos mallin on luonut työntekijä (1 kohta) tai jos malli on teetetty tilaustyönä (3 kohta). [15]

29. Kommentoidessaan vihreässä kirjassaan asetusluonnoksen 12 artiklan 1 kohtaa komissio muistutti vaikeuksista, joita oli koettu neuvotteluissa, jotka koskivat vuonna 1973 tehtyä Euroopan patenttisopimusta ja vuonna 1989 tehtyä yhteisöpatenttia koskevaa sopimusta. Neuvottelijoiden vaikeutena oli jo tuolloin päästä yhteisymmärrykseen yhtenäisestä aineellisoikeudellisesta säännöstä, jota sovellettaisiin myönnettäessä sellaisten töiden omistusoikeuksia, jotka työntekijät ovat toteuttaneet työsuhteensa täytäntöön panemiseksi. Vaikka komissio on suositellut säännön antamista tietyn ajan kuluessa, se piti nykytilannetta tyydyttävänä eli sitä, että asetuksen antamismenettelyn viivästymisen estämiseksi asetusluonnokseen oli sisällytetty sopimussuhteisiin sovellettavasta laista tehdyn vuoden 1980 Rooman yleissopimuksen 6 artiklan esimerkin mukaan laadittu lainvalintasääntö. Sitä vastoin tilaustyönä tehtyjen mallien kohdalla komissio tyytyi vihreässä kirjassaan (kommentissaan asetusluonnoksen 12 artiklan 3 kohtaan) vain

14 – Ks. International Review of Intellectual Property and Competition Law, N:o 4/1991, s. 523 ja seuraavat sivut.

15 – 12 artikla kuuluu englanniksi kokonaisuudessaan seuraavasti:
”(1) If a design has been developed by an employee, the right to the Community Design shall be determined, to the extent that the parties to the contract of employment have not chosen a different law, in accordance with the law of the State in which the employee habitually carries out his work, even if he is temporarily employed in another country; if the employee does not habitually carry out his work in any one country, the right to the Community Design shall be determined in accordance with the law of the State in which the employer has his place of business to which the employee is attached.
(2) A choice of law made by the parties to govern a contract of employment shall not have the result of depriving the employee of the protection afforded to him by any mandatory rules of the law which would be applicable under paragraph (1) in the absence of choice.
(3) If the design has been developed in pursuance of a commission, the right to the Community Design shall be determined, in the absence of a different choice of law by the parties to the contract, in accordance with the law of the State in which the commissioner has his domicile or his seat.”

muistuttamaan tarpeesta varmistaa, että osapuolilla olisi ”mahdollisimman laajat valintamahdollisuudet siinä, kenelle he myöntävät mallioikeudet, ja mitä lakia sopimukseen sovelletaan”, [16] sekä ehdottamaan liittymäkriteeriä, joka olisi tarkemmin määritelty kuin Rooman yleissopimuksessa, jossa kriteerinä käytetään ”läheisintä” liityntää kyseiseen valtioon. Vihreässä kirjassa ei sitä vastoin viitattu lainkaan mahdollisuuteen antaa asiasta yhtenäinen aineellisoikeudellinen sääntö myös keskipitkällä aikavälillä.

30. Komissio omaksui siis jo vihreässä kirjassa hyvin selkeän lähestymistavan alisteisen työsopimuksen tai urakkasopimuksen mukaisesti luotujen mallien yksinoikeuksia koskevaan problematiikkaan.

31. Edellä esitetty lähestymistapa näkyy myös asetuksen antamismenettelyssä. Vuodelta 1993 peräisin olevassa asetusehdotuksessa [17] komissio omaksui työntekijän toteuttamien mallien kohdalla vihreässä kirjassakin esitetyn kunnianhimoisemman tavoitteen ja sisällytti asetusehdotuksen 14 artiklan 2 kohtaan [18] aineellisoikeudellisen säännön, joka korvasi vihreän kirjan liitteenä olevan asetusluonnoksen 12 artiklan 1 kohdassa olevan lainvalintasäännön. Sitä vastoin asetusluonnoksen 12 artiklan 3 kohdasta poistettiin tilaustyönä tehtyjä malleja koskeva lainvalintasääntö.

16 – Englanninkielinen versio kuuluu seuraavasti: ”The widest possible choice to decide on the entitlement to the design and as regards the law applicable to the contract.”

17 – Ks. edellä 5 kohta.

18 – Tuo säännös kuuluu seuraavasti: ”Jos mallin on luonut työntekijä työtehtäviä suorittaessaan tai työnantajan ohjeita noudattaessaan, oikeus yhteisömalliin kuuluu kuitenkin työnantajalle, jollei sopimuksessa toisin määrätä.”

32. Vuoden 1993 asetusehdotuksen 14 artiklan 2 kohtaan sisältyvä säännösteksti säilyi olennaisilta osiltaan muuttumattomana seuraavissa asetusehdotuksissa [19] (lukuun ottamatta viittausta sovellettavaan kansalliseen lainsäädäntöön) ja lopullisessa asetuksessa. Sitä vastoin tilaustyönä tehtyjä malleja koskevien oikeuksien omistuksesta ei ollut annettu erityistä – ei edes kansainvälisyksinoikeudellista – säännöstä, kuten edellä on todettu.

33. Tätä taustaa vasten on vaikea perustella analogian käyttöä siinä tarkoituksessa, että yhteisön lainsäätäjän tarkoittama yhtenäinen järjestelmä, joka koskee pelkästään työntekijän luomia malleja, voitaisiin ulottaa edellä mainittuihin malleihin.

34. Edellä esitettyjen näkökohtien perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa kahteen ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen siten, että asetuksen N:o 6/2002 14 artiklan 3 kohtaan sisältyvää sääntöä sovelletaan ainoastaan työntekijän alisteisessa työsuhteessa toteuttamiin malleihin.

19 – Ks. edellä 5 kohta.

B *Kolmas, neljäs ja viides ennakkoratkaisukysymys*

35. Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin kysyy kolmannessa, neljännessä ja viidennessä ennakkoratkaisukysymyksessään, joita tarkastellaan yhdessä, yhteisöjen tuomioistuimelta pääasiallisesti, että jos vastaus kahteen ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen on se, että asetuksen 14 artiklan 3 kohtaa ei sovelleta urakkasopimuksen yhteydessä luotuihin malleihin, onko kyseisiä malleja koskevan oikeuden omistajuus määriteltävä asetuksen 14 artiklan 1 kohtaan sisältyvän säännöksen perusteella, vai onko asetuksessa aukko tältä osin, jolloin aukko on täytettävä jäsenvaltioiden lainsäädännöllä asetuksen 88 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi.

36. FEIA:n mielestä asetuksen 14 artiklaa on tulkittava kokonaisuutena asetuksen tavoitteiden perusteella ja ottamalla huomioon lainsäätäjän aikomus antaa asiassa ainoastaan vähimmäissäännöksiä. FEIA mainitsee etenkin asetuksen 27, 88 ja 96 artiklan, joissa viitataan kansalliseen lainsäädäntöön, jolle näissä artikloissa annetaan mahdollisuus säätää yhteisömallien suojasta laajemmin kuin asetuksessa. Lisäksi FEIA mainitsee asetuksen johdanto-osan kuudennen, kahdeksannen ja yhdeksännen perustelukappaleen, joissa viitataan toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen noudattamiseen liittyviin vaatimuksiin sekä asetetaan tavoitteeksi asetuksen olennaisten säännösten yhdenmukaistaminen direktiivin 98/71 vastaavien säännösten kanssa. Pääasian kantaja esittää lisäksi, että asetuksen 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua käsitettä henkilöstä, jolle mallin luoneen oikeudet ovat siirtyneet, tulkittaisiin viittauksena jäsenvaltioiden lainsäädännössä tarkoitettuihin erilaisiin mahdollisiin tapoihin hankkia mallioikeus, mukaan lukien Espanjan lainsäädännön 15 §:n mukainen mahdollisuus tilaajan hyväksi. Yhdistynyt kuningaskunta puolestaan katsoo, että jos yhteisöjen tuomioistuin sulkee pois mahdollisuuden soveltaa tilaustyönä tehtyihin malleihin 14 artiklan 3 kohtaa, näitä malleja koskevan oikeuden haltijakysymys on ratkaistava jäsenvaltioiden lainsäädännön perusteella asetuksen 88 artiklan 2 kohdassa vahvistetun periaatteen mukaisesti.

37. Komission, Aciertan ja Cul de sacin mukaan asetuksen 14 artiklan 1 kohdassa on yleinen säännös, jossa puolletaan mallioikeuden myöntämistä mallin luojalle. Ainut poikkeus tähän sääntöön löytyy 14 artiklan 3 kohdasta, ja se koskisi ainoastaan tapauksia, joissa mallin on luonut työntekijä alisteisessa työsuhteessa. Siten asetuksessa ei näyttäisi olevan aukkoa siltä osin kuin on kyse yhteisömallia koskevien oikeuksien haltijan määrittelystä. Vetoamista asetuksen 88 artiklan 2 kohtaan ei näin ollen voitaisi hyväksyä.

38. Asetuksen 14 artiklan 1 kohdan nojalla ”oikeus yhteisömalliin kuuluu mallin luoneelle tai sille, jolle hänen oikeutensa ovat siirtyneet”.

39. Aluksi on syytä täsmentää, että oikeus yhteisömalliin, johon koko 14 artikla viittaa, muodostuu oikeudesta julkistaa yhteisömalli

tai jättää se rekisteröitäväksi. Kyse on siis valtuudesta suorittaa toimet, joista seuraavat asetuksessa tarkoitetut yksinoikeudet ja joilla saadaan mahdollisuus yhteisömallin varallisuusoikeudelliseen hyödyntämiseen.

40. Asetuksen 14 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan näiden oikeuksien myöntämistä koskeva yleinen sääntö, joka puoltaa oikeuksien myöntämistä mallin luoneelle tai sille, jolle hänen oikeutensa ovat siirtyneet. [20] Näille kahdelle oikeussubjektikategorialle on annettu säännöksessä kuitenkin ehdottoman tasa-arvoinen asema.

41. Jotta voisin vastata ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen kysymyksiin, minusta olisi ennen kaikkea määriteltävä, mitä kyseisessä säännöksessä tarkoitetaan henkilöllä, jolle mallin luoneen oikeudet ovat siirtyneet, sekä tämän käsitteen soveltamisala.

42. Käsite sisältyy myös asetuksen muihin säännöksiin, [21] mutta se ilmaistaan eri kieliversioissa eri tavoin. [22] Vaikka kyse on suullisessa käsittelyssä esille otetusta kysymyksestä, en katso tarpeelliseksi määrittää, missä määrin asetuksen 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu käsite vastaa asetuksen muihin säännöksiin sisältyvää käsitettä tai vaihtoehtoisesti käytettyjä ilmaisuja, sillä arviointi edellyttäisi asetuksen eri kieliversioiden monimutkaista vertailua, jonka tuloksilla ei kuitenkaan olisi juurikaan merkitystä.

43. Komissio totesi suullisessa käsittelyssä, että käsitteen ”henkilö, jolle mallin luoneen oikeudet ovat siirtyneet” soveltamisala on sama kaikissa asetuksen säännöksissä, joihin se sisältyy, ja että käsite viittaa ainoastaan tapauksiin, joissa oikeudet siirtyvät perintönä (mortis causa), tai tapauksiin, joissa oikeuksien siirto tapahtuu yritysten välillä tai fuusion seurauksena. Sitä vastoin käsite ei liittyisi tapauksiin, joissa oikeuksien siirto tapahtuu sopimusteitse.

20 – Malliin kohdistuva moraalinen isyysoikeus kuuluu sitä vastoin ainoastaan mallin luojalle, jolla on asetuksen 18 artiklan nojalla ”oikeus tulla mainituksi mallin luoneena virastossa suoritettavassa käsittelyssä ja rekisterissä”, vaikka mallin luoja olisi luovuttanut mallin varallisuusoikeudellisen hyödyntämisen kolmannelle osapuolelle.

21 – Käsite mainitaan myös asetuksen johdanto-osan 20 perustelukappaleessa, joka kuuluu seuraavasti: ”Mallin luoneen tai sen, jolle hänen oikeutensa ovat siirtyneet, on voitava testata mallin sisältäviä tuotteita markkinoilla ennen siitä päättämistä, onko rekisteröidyn yhteisömallin tarjoama suoja tarpeen. Tämän vuoksi olisi säädettävä, että mallin luoneen tai sen, jolle oikeudet ovat siirtyneet, toimesta taikka väärinkäytöksen kautta tapahtunut mallin julkistaminen mallin rekisteröintiä koskevan hakemuksen tekemistä edeltävien 12 kuukauden aikana ei saisi estää kyseisen mallin uutuuden ja sen luonteen yksilöllisyyden arviointia.”

22 – Esimerkiksi italian-, saksan- ja englanninkielisissä versioissa sama ilmaus (”avente causa”, ”successor in title” ja ”Rechtsnachfolger”) sisältyy sekä 14 artiklan 1 kohtaan että 28 artiklaan, kun kyse on rekisteröidyn mallin siirrosta, kun taas ranskan- ja espanjankielisissä versioissa käytetään toisenlaisia ilmauksia (”ayant droit” ja ”causa habiente” 14 artiklan 1 kohdassa sekä ”ayant cause” ja ”cesionario” 28 artiklassa).

44. Minua komission tulkinta ei vakuuta.

45. Riippumatta siitä, että asetuksen joissakin kieliversioissa (esimerkiksi englannin-, saksan-, italian- ja portugalinkielisissä) 14 artiklan 1 kohtaan sisältyvä ilmaus sisältyy myös 28 artiklaan ja viittaa rekisteröidyn yhteisömallin saajaan, asetuksen syntyhistoria näyttäisi kuitenkin osoittavan asian käsittelyyn osallistuvan toimielimen väitteen vääräksi.

46. Tältä osin on syytä panna merkille ennen kaikkea se, että asetuksen nykyisen 14 artiklan 1 kohdan säännös sisältyi myös vihreään kirjaan liitetyn asetusluonnoksen 11 artiklaan sekä komission vuonna 1993 esittelemään ensimmäiseen asetusehdotukseen, eikä siihen tehty yhtään muutosta asetuksen antamismenettelyssä.

47. Seuraavassa esitetään keskeiset englanninkieliset kohdat, jotka komissio esitti vihreään kirjaan sisältyvässä kommentissaan edellä mainittuun 11 artiklaan:

”The basic principle, common to many national legislations, is that the right originates in the person of the designer. The principle is, however, qualified by the subsidiary principle that the original right *may be transferred or assigned in its entirety to another person*, the successor in title. The Community design needs probably to apply the same principles – –. These principles express the common sense solution one would look for in case where a person, having created a design, has *to choose between exploiting the design himself* (whether personally or through a licensee) *or assigning it to a manufacturer*.” [23]

48. Käsite ”successor in title” tarkoitti siten asetuksen antamiseen johtaneen lainsäädäntömenettelyn ensivaiheisiin asti *henkilöä, jolle on luovutettu yhteisömallin varallisuusoikeudellinen hyödyntämisoikeus*, eli oikeussubjektia, jolle mallin luoja, jolle oikeudet alun perin kuuluivat, on luovuttanut nämä oikeudet sopimuksella.

49. Jos asetuksen 14 artiklan 1 kohtaan sisältyvä käsite henkilöstä, jolle mallin luoneen oikeudet ovat siirtyneet, on tulkittava tällä tavoin ja jos, kuten katson, ei ole olemassa seikkoja, jotka tukisivat päinvastaista tulkintaa, on hylättävä komission nyt käsiteltävässä olevassa asiassa esittämä tulkinnallinen näkemys, jonka mukaan asetuksen 14 artiklan 1 kohdassa on yleinen sääntö, jossa puolletaan yhteisömallia koskevan oikeuden myöntämistä mallin luojalle ja johon voitaisiin soveltaa ainoastaan 14 artiklan 3 kohdassa nimenomaisesti säädettyä poikkeusta ja jota ei voitaisi säännellä jäsenvaltioiden lainsäädännössä.

23 – Kursivointi tässä.

50. Mallin luoja ja se, jolle hänen oikeutensa ovat siirtyneet, saavat asetuksessa tasa-arvoisen aseman edellä täsmennetyssä merkityksessä, kun on kyse yhteisömallin varallisuusoikeudellisen hyödyntämisoikeuden omistuksesta, sillä ainoalla erotuksella, että nuo oikeudet myönnetään alun perin mallin luojalle sillä perusteella, että hän on luonut mallin. Sitä vastoin henkilö, jolle mallin oikeudet ovat siirtyneet, saa nuo oikeudet johdettuina oikeuksina luovutuksen seurauksena.

51. Näin ollen työnantaja ja tilaaja ovat molemmat henkilöitä, joille yhteisömallin luoneen henkilön oikeudet ovat siirtyneet.

52. Ensimmäisessä tapauksessa yhteisön lainsäätäjä on kuitenkin halunnut ottaa käyttöön yhtenäisen järjestelmän, jonka perusteella tilanteissa, joissa työsopimuksen osapuolten välillä ei ole sovittu erityisestä sopimusehdosta tai jos kansallisessa lainsäädännössä ei ole säännöstä, jota sovelletaan työsopimukseen ja jonka nojalla oikeus työntekijän toteuttamaan malliin myönnetään mallin luojalle, kyseinen oikeus kuuluu työnantajalle ilman, että tämä edellyttää yksittäistä luovutusta. Toisin kuin komissio väittää, 14 artiklan 3 kohta ei siten muodosta poikkeusta 14 artiklan 1 kohdassa vahvistettuun sääntöön vaan täydentää sitä, koska siihen sisältyy autonominen säännös, jota sovelletaan silloin, kun on päätettävä yhteisömallia koskevan oikeuden haltijasta erityisessä sopimussuhteessa.

53. Sitä vastoin toisessa tapauksessa on niin, että kun asetuksesta puuttuu erityinen säännös, jolla säädellään yhdenmukaisesti tilaustyönä tehtyjä malleja koskevien oikeuksien myöntämistä, kyseisen oikeuden mahdollisen luovutuksen (mallin luojalta tilaajalle) ulottuvuus ja tätä koskeva menettely määritellään sopimuspuolten sopimuksessa ilmaiseman tahdon lisäksi sopimukseen sovellettavan lainsäädännön perusteella. Toisin kuin vihreään kirjaan liitetyssä asetusluonnoksessa alun perin ajateltiin, asetuksessa ei säädetä myöskään yhtenäisestä lainvalintasäännöstä, joka määrittäisi sellaiseen sopimukseen sovellettavan lainsäädännön, jonka perusteella työn tarjoajalta tilataan mallin luominen sen taloudellisesta hyödyntämistä varten. Kyseinen lainsäädäntö on luonnollisesti määriteltävä jäsenvaltioiden kansainvälisen yksinoikeuden säännösten perusteella.

54. Ennakkoratkaisupyynnön esittäneessä tuomioistuimessa käsiteltävänä olevassa asiassa kyseisen tuomioistuimen tehtävänä on siten asetuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti soveltaa Espanjan lainsäädännön asiaa koskevia säännöksiä, koska Espanjan lainsäädäntö on se, jota sovelletaan AC&G, S.A:n ja Cul de Sacin välillä tehtyyn sopimukseen, ratkaistakseen, kuka on rekisteröimättömiä yhteisömalleja koskevan sen oikeuden haltija, josta FEIA on nostanut oikeuksien loukkausta koskevan kanteen Espanjan tuomioistuimessa.

## V Ratkaisuehdotus

55. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicanten esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

1. Yhteisömallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 14 artiklan 3 kohtaa on tulkittava niin, että kyseisessä artiklassa tarkoitettua järjestelmää sovelletaan ainoastaan työntekijän alisteisessa työsuhteessa toteuttamiin malleihin.

2. Yhteisömallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 14 ja 88 artiklaa on tulkittava niin, että se, kuka on sellaisia malleja koskevan oikeuden haltija, jotka on toteutettu alisteisesta työsuhteesta poikkeavassa sopimussuhteessa, kuten tapauksessa, jossa työn tarjoaja toteuttaa mallin tilaajalle, on määriteltävä osapuolten ilmaiseman tahdon sekä sopimukseen sovellettavan lainsäädännön perusteella. Jäsenvaltion lainsäädäntö ei ole ristiriidassa asetuksen 14 artiklan 3 kohdan kanssa, jos määritettäessä mallioikeuden haltijaa siinä rinnastetaan toisiinsa yhtäältä mallit, jotka työn tarjoaja on toteuttanut tilaajalle, sekä toisaalta mallit, jotka työntekijä on luonut alisteisessa työsuhteessa.