Zbirka odločb sodne prakse

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA
M. CAMPOSA SANCHEZ-BORDONE,
predstavljeni 6. februarja 2020 [1]

Zadeva C-833/18

SI,
Brompton Bicycle Ltd.
proti
Chedech/Get2Get

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal de l'entreprise de Liège (gospodarsko sodišče v Liegeu, Belgija))

„Postopek predhodnega odločanja – Intelektualna in industrijska lastnina – Patentno pravo – Modeli – Uredba (ES) št. 6/2002 – Usklajevanje določenih vidikov avtorske pravice in sorodnih pravic – Direktiva 2001/29/ES – Področje uporabe – Kumulacija pravic – Uporaben in funkcionalen predmet – Pojem ‚delo' – Videz, ki ga narekuje tehnična funkcija predmeta – Merila presoje nacionalnega sodišča – Nasproti si stoječi interesi – Sorazmernost – Zložljivo kolo"

1. Spor, ki se obravnava pred predložitvenim sodiščem, je med izumiteljem sistema zložljivih koles (in podjetjem, ki jih izdeluje) in korejsko družbo, ki proizvaja podobna kolesa in ki ji prvi očita, da krši njegove avtorske pravice.

2. Predložitveno sodišče mora pojasniti, ali se lahko kolo, katerega sistem za zlaganje je bil zavarovan s patentom, ki je prenehal veljati, opredeli kot delo, ki se lahko varuje z avtorsko pravico. Natančneje, želi vedeti, ali je to varstvo izključeno, če je oblika predmeta „nujna za dosego tehničnega učinka", in katera merila mora uporabiti za to presojo.

3. Predlog za sprejetje predhodne odločbe, čeprav se osredotoča na predpise Evropske unije v zvezi z avtorsko pravico, vpliva na vprašanje (združljivost varstva, značilnega za avtorsko pravico, z varstvom, ki izhaja iz industrijske lastnine), o katerem se je nedavno izreklo Sodišče. [2]

1 Jezik izvirnika: španščina.

2 Sodba z dne 12. septembra 2019, Cofemel-Sociedade de Vestuário, S.A (C-683/17, EU:C:2019:721; v nadaljevanju: sodba Cofemel).

I. Pravni okvir

A. Mednarodno pravo

1. Bernska konvencija[3]

4. Člen 2, točki 1 in 7:

„1) Izrazi ‚književna in umetniška dela' zajemajo vse stvaritve s književnega, znanstvenega in umetniškega področja, ne glede na način in obliko njihovega izražanja, kot so […] dela uporabne umetnosti […]

[…]

7) Državam Unije je prepuščeno, da določijo v svojih zakonih področje uporabe zakona, katero se nanaša na dela uporab[n]e umetnosti ter na industrijske risbe in modele, kakor tudi na pogoje, pod katerimi bodo takšna dela, risbe in modeli zavarovani, upoštevajoč pri tem četrti odstavek 7. člena te konvencije. Za dela, ki so v državi izvora zavarovana izključno kot risbe in modeli, se more v kakšni drugi državi unije zahtevati le posebno varstvo, ki se v njej priznava risbam in modelom; če pa se jim v tej državi takšno posebno varstvo ne priznava, so ta dela zavarovana kot umetniška dela."

2. Sporazum TRIPS

5. Člen 7 določa:

„Varstvo in uveljavljanje pravic intelektualne lastnine bi moralo prispevati k pospeševanju tehnoloških inovacij in k prenosu in razširjanju tehnologije v vzajemno korist tako proizvajalcev kot uporabnikov tehnološkega znanja in na način, ki vodi k družbeni in gospodarski blaginji ter ravnovesju pravic in obveznosti."

6. Člen 26 določa:

„1. Lastnik varovanega industrijskega vzorca ali modela ima pravico preprečiti tretjim strankam, ki nimajo njegove privolitve, da izdelujejo, prodajajo ali uvažajo predmete, ki nosijo ali vsebujejo vzorec ali model, ki je kopija ali v veliki meri kopija varovanega vzorca ali modela, če so taka dejanja storjena v trgovinske namene."

[…]"

7. Člen 27 določa:

„1. […] patenti so mogoči za katere koli izume ali proizvode ali postopke na vseh področjih tehnologije pod pogojem, da so novi, da so na ravni izumiteljstva in da jih je mogoče uporabiti v industriji. […]

3 Konvencija za varstvo književnih in umetniških del, podpisana 9. septembra 1886 v Bernu (Pariški akt z dne 24. julija 1971), kakor je bila spremenjena 28. septembra 1979. Evropska unija ni pogodbenica te konvencije, vendar je pogodbenica Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine iz Priloge 1C k Marakeškemu sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije, podpisanemu v Marakešu 15. aprila 1994 (v nadaljevanju: Sporazum TRIPS), ki je bil v imenu Evropske unije odobren s Sklepom Sveta 94/800/ES z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov doseženih v Urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986–1994), v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 11, zvezek 21, str. 80), katerega člen 9(1) državam pogodbenicam nalaga, naj upoštevajo člene od 1 do 21 Bernske konvencije.

[…]“

8. Člen 29 določa:

„1. Članice zahtevajo, da prijavitelj patenta izum predstavi dovolj jasno in popolnoma, da ga lahko izvede oseba, ki je usposobljena na določenem področju, in lahko od prijavitelja zahteva, da pokaže najboljši način izvedbe izuma, ki ga pozna izumitelj, na datum prijave […]

[…]“.

B. Pravo Unije

1. Direktiva 2001/29/ES[4]

9. V uvodni izjavi 60 je navedeno:

„Varstvo, ki ga predvideva ta direktiva, naj ne vpliva na nacionalne predpise ali predpise Skupnosti na drugih področjih, na primer industrijski lastnini, varstvu podatkov, pogojnem dostopu, dostopu do javnih dokumentov ter pravilu kronologije uporabe v medijih, ki lahko vplivajo na varstvo avtorske ali sorodnih pravic.“

10. Členi 2, 3 in 4 državam članicam med drugim nalagajo, da avtorjem zagotovijo izključne pravice, da dovolijo ali prepovedo reproduciranje njihovih del (člen 2(a)), da dovolijo ali prepovedo priobčitev teh del javnosti (člen 3(1)) in da dovolijo ali prepovedo distribuiranje teh del (člen 4(1)).

11. Člen 9 („Nadaljnja uporaba drugih predpisov“) določa:

„Ta direktiva ne vpliva na predpise, ki zadevajo zlasti patentne pravice, blagovne znamke, pravice iz modela […]“.

2. Uredba (ES) št. 6/2002[5]

12. V uvodni izjavi 10 je navedeno:

„Tehnoloških inovacij se ne sme ovirati s priznanjem varstva videza izdelka za značilnosti, ki jih narekuje zgolj tehnična funkcija. […]“

13. V uvodni izjavi 32 je navedeno:

„V odsotnosti popolne usklajenosti avtorskega prava je pomembno uveljaviti načelo kumulacije varstva z modelom Skupnosti in varstva po avtorskem pravu, medtem ko se državam članicam pušča proste roke pri določanju obsega varstva avtorske pravice in pogojev, po katerih se takšno varstvo priznava.“

14. Člen 3(a) opredeljuje pojem „modela“ tako:

„[…] izgled celotnega izdelka ali njegovega dela, ki izhaja iz značilnosti zlasti linij, obrisov, barv, oblike, teksture in/ali materialov samega izdelka in/ali njegovih ornamentov.“

4 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 230).

5 Uredba Sveta z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti (posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 27, str. 142).

15. Člen 8 določa:

„1. Model Skupnosti ne obstaja za značilnosti izgleda izdelka, ki jih določa izključno njegova tehnična funkcija.

[…]“

16. Člen 96 („Razmerje do drugih oblik varstva po nacionalni zakonodaji“) v odstavku 2 določa:

„Videz izdelka, varovan z modelom Skupnosti, je upravičen tudi do varstva po zakonih o avtorski pravici držav članic od datuma, na katerega je bil videz izdelka ustvarjen ali fiksiran v kateri koli obliki. Obseg takšnega varstva in pogoje, pod katerimi je podeljeno, vključno s stopnjo zahtevane izvirnosti, določi vsaka država članica.“

3. Direktiva 2006/116/ES[6]

17. Člen 1(1) („Trajanje pravic avtorjev“) določa:

„Pravice avtorja književnega ali umetniškega dela v smislu člena 2 Bernske konvencije trajajo v obdobju avtorjevega življenja in 70 let po njegovi smrti, ne glede na datum, ko je bilo delo zakonito dano na voljo javnosti.“

II. Dejansko stanje spora in vprašanji za predhodno odločanje

18. Oseba SI je leta 1975 oblikovala model zložljivega kolesa, ki ga je poimenovala Brompton.

19. Naslednjega leta je ustanovila družbo Brompton Ltd z namenom prodaje svojega zložljivega kolesa v sodelovanju z nekim večjim podjetjem, ki bi zagotovilo njegovo proizvodnjo in distribucijo. Ker ni našla nobenega zainteresiranega podjetja, je z delom nadaljevala sama.

20. Leta 1981 je prejela prvo naročilo za 30 koles Brompton, ki jih je izdelala z nekoliko drugačnim videzom od prvotnega.

6 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o trajanju varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic (UL 2006, L 372, str. 12).

21. Od takrat si je prizadevala razviti dejavnost svoje družbe, da bi na trgu predstavila svoj model zložljivega kolesa, ki ga od 1987 prodaja v tej obliki:



22. Družba Brompton Ltd je bila imetnica patenta za sistem zlaganja kolesa (za katerega so značilni trije položaji: razložen, „stand by“ in zložen), ki je pozneje postal javna dobrina.[7]

23. Oseba SI prav tako trdi, da je imetnik materialnih pravic, ki izhajajo iz avtorske pravice na videzu kolesa Brompton.

24. Korejska družba GET2GET, specializirana za proizvodnjo športne opreme, proizvaja in prodaja zložljivo kolo (Chedech), ki ima prav tako tri položaje in je po videzu podoben kolesu Brompton:



25. Ker sta družba Brompton Ltd. in oseba SI menila, da je družba GET2GET kršila njune avtorske pravice na kolesu Brompton, sta pri predložitvenem sodišču vložila tožbo proti njej in, če se povzame,

7 Patentna prijava je bila vložena 3. oktobra 1979, podelitev patenta pa je bila objavljena 15. aprila 1981 s številko 00 26 800 (priloga 12 k stališču osebe SI in družbe Brompton Ltd.).

predlagala: (a) naj se razsodi, da se s kolesi Chedech ne glede na razlikovalne znake na zadevnih zložljivih kolesih kršijo avtorska pravica družbe Brompton Ltd. in moralne pravice osebe SI na kolesu Brompton, in (b) naj se odredi prenehanje dejavnosti, s katerimi se kršijo njune pravice, ter umik izdelka s trga.[8]

26. Družba GET2GET je dodala, da videz njenega kolesa narekuje želena tehnična rešitev in da je namenoma prevzela tehniko zlaganja (ki je bila včasih zaščitena z zdaj ne več veljavnim patentom družbe Brompton), saj je ta metoda najbolj funkcionalna. Trdi, da ta tehnična omejitev določa videz kolesa Chedech.

27. Družba Brompton Ltd. in oseba SI sta odgovorili, da na trgu obstajajo druga kolesa, ki se zložijo v tri položaje in katerih videz se razlikuje od njunega kolesa, zaradi česar obstajajo njune avtorske pravice na tem kolesu. Njegov videz kaže na ustvarjalne odločitve in torej izvirnost.

28. V teh okoliščinah je predložitveno sodišče Sodišču postavilo ti vprašanji za predhodno odločanje:

„1. Ali je treba pravo Unije, zlasti Direktivo 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi, ki v členih od 2 do 5 določa zlasti različne izključne pravice, ki se priznavajo imetnikom avtorske pravice, razlagati tako, da iz avtorskopravnega varstva izključuje dela, katerih oblika je nujna za dosego tehničnega učinka?

2. Ali je treba pri presoji, ali je neka oblika potrebna za dosego tehničnega učinka, upoštevati naslednja merila:

   – obstoj drugih možnih oblik, ki omogočajo dosego enakega tehničnega učinka,

   – učinkovitost oblike za dosego navedenega učinka,

   – željo domnevnega kršitelja, da doseže ta učinek,

   – obstoj prejšnjega patenta, ki je prenehal veljati, za postopek, ki omogoča dosego želenega tehničnega učinka?“

III. Postopek pred Sodiščem

29. Sodno tajništvo Sodišča je predložitveno odločbo prejelo 14. junija 2018.

8 Natančneje, njun predlog za prenehanje se je nanašal na sporna kolesa Chedech in na vsa druga zložljiva kolesa, ki imajo naslednje originalne značilnosti kolesa Brompton:
„(i) v razloženem položaju:
– obliko glavnega okvirja, sestavljenega iz glavne ukrivljene cevi in zadnjega trikotnega dela; in/ali
– obliko zadnjega okvirja, sestavljenega iz tanjšega pravokotnega trikotnika, ki je v spodnjem kotu upognjen in ima v zgornjem kotu vzmetenje; in/ali
– videz mehanizma napenjalnika verige; in/ali
– nenapete kable.
(ii) v položaju „stand-by“:
– položaj zadnjega trikotnega okvirja, zloženega pod glavni okvir in zadnje kolo, ki sledi krivulji glavnega okvirja; in/ali
– videz zloženega napenjalnika verige, ki ohranja napetost verige;
(iii) v zloženem položaju:
– videz zadnjega okvirja, v katerem je zadnje kolo pritrjeno tako, da se to zadnje kolo dotika spodnjega dela ukrivljene glavne cevi; in/ali
– videz prednjega kolesa, ki je vzporedno glavnemu okvirju in stoji na tleh; in/ali
– krmilo, zloženo navzdol proti zunanjemu delu kolesa.
[…]“

30. Oseba SI in družba Brompton Ltd., družba GET2GET, belgijska in poljska vlada ter Komisija so predložile pisna stališča. Obravnave, ki je potekala 14. novembra 2019, so se udeležile Komisija in stranke v postopku v glavni stvari.

IV. Presoja

A. Uvodna pojasnila

31. Predložitveno sodišče sprašuje glede varstva avtorske pravice v zvezi z delom, „katerega oblika je nujna za dosego tehničnega učinka“. Zanima ga samo, kako Sodišče razlaga Direktivo 2001/29.

32. „Delo“, na katero se nanaša spor, je – kot je bilo že pojasnjeno – kolo, katerega sistem zlaganja je bil včasih zavarovan s patentno pravico.

33. Iz stališča osebe SI in družbe Brompton Ltd.[9] izhaja, da se prvotni videz tega kolesa razlikuje od videza kolesa, glede katerega si zdaj prizadevata za avtorskopravno varstvo, čeprav oba uporabljata sistem zlaganja.[10]

34. V predložitveni odločbi ni navedeno, da bi bilo kolo Brompton varovano kot model za uporabo v industriji. Niti se predložitveno sodišče ne sklicuje na nacionalne predpise ali predpise Unije, ki urejajo modele (nacionalne modele ali modele Skupnosti).

35. Čeprav je bilo leta 1987 mogoče zahtevati samo varstvo kot nacionalni model, ni bilo ovir, da bi se lahko za kolo Brompton nato uporabila sama pravna ureditev modelov[11] bodisi na podlagi Direktive 98/71/ES[12] bodisi na podlagi Uredbe št. 6/2002. Ta zadnja ureja celo „kratkoročno varstvo neregistriranega modela [Skupnosti]“.[13]

36. Odgovor na predlog za sprejetje predhodne odločbe ne more izpustiti težav, povezanih s kumulacijo varstev (iz naslova intelektualne lastnine na eni strani in industrijske lastnine na drugi strani), ki jih bom takoj omenil. Zato menim, da se je bolje soočiti z njimi za primer, če bi bil sistem zlaganja zavarovan samo s patentom, in za primer, če bi videz kolesa ustrezal industrijskemu modelu.

37. Kljub različnemu cilju[14] imata oba pojma (patenti in modeli) nekatere skupne značilnosti, ki si jih je treba zapomniti:

– Pri obeh je cilj praktična uporaba: varstvo industrijskega modela se združuje z izvajanjem prireditev s komercialnimi nameni, medtem ko je varstvo izumljanja, značilnega za patent, povezano z zmožnostjo, da se uporabi v industriji.

– Javnost je primerljiva tako pri patentih, ki jih je treba registrirati, kot tudi pri modelih. Vendar slednji uživajo varstvo samo, če so novi, kar se doseže s formalno registracijo oziroma, če niso registrirani, ko so bili prvič razkriti javnosti (člen 5 Uredbe št. 6/2002).

9 Točki 148 in 153 ter priloga 12 (dokumentacija patenta EP 00 26 800).

10 Na obravnavi sta potrdili, da ne želita podaljšati varstva tehnične funkcionalnosti zlaganja, ki je bila včasih zavarovana s patentom.

11 Na obravnavi sta tožeči stranki priznali, da nista prosili za varstvo videza kolesa iz naslova modela.

12 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o pravnem varstvu modelov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 21, str. 120).

13 Uvodna izjava 17 in člen 11 Uredbe št. 6/2002. V Direktivi 98/71 varstvo neregistriranih modelov ni bilo usklajeno, čeprav je njen člen 16 vseboval napotitev na nacionalno pravo.

14 Medtem ko se patentna pravica osredotoča na izume izdelkov ali postopkov, se pravica na modelih nanaša na „izgled celotnega izdelka ali njegovega dela, ki izhaja iz značilnosti zlasti linij, obrisov, barv, oblike, teksture in/ali materialov navedenega izdelka ali njegovih ornamentov“ (člen 3(a) Uredbe št. 6/2002)).

– Cilj spodbujanja tehnološke inovacije je skupna obema pojmoma,[15] kot poudarjata Uredba št. 6/2002[16] pri modelih in Uredba (EU) št. 1257/2012[17] pri patentih.

38. Odgovor na vprašanji predložitvenega sodišča je treba umestiti v splošnejši okvir, ki zajema različne cilje in namene, ki se uresničujejo z varstvom industrijske lastnine oziroma avtorske pravice, ter interese, ki so podlaga v obeh primerih.

39. Med elementi splošnega interesa sta spodbujanje podpiranja tehnologije in spodbujanje konkurence. Veljavnost načela kumulacije ne sme pomeniti čezmernega varstva avtorske pravice, ki bi bila v škodo javnim interesom, ko bi delovala kot zavora za sistem varstva pravic industrijske lastnine.

40. Podelitev pravice izključne uporabe imetniku patentne pravice ali avtorju modela poskuša doseči ravno, da se določi ravnotežje interesov med javnim in zasebnim:

– Izumitelju ali oblikovalcu se poplača s tem, da samo on pridobi ekonomsko korist od svojih izumov ali modelov v določenem obdobju, kar pomeni spodbudo za konkurenco na tehnološkem področju.[18]

– Protiutež za javni interes je, da ta stvaritev postane splošno znana, tako da lahko ostali raziskovalci razvijajo nove izume med trajanjem varstva ali da jo, ko varstvo poteče, uporabijo pri svojih izdelkih.

41. To skrbno ravnotežje – ki se najbolj neposredno kaže v krajšem varstvu izumitelja ali oblikovalca – bi bilo porušeno, če bi se določen rok kar tako podaljšal, da bi se dosegli velikodušni roki, značilni za avtorsko pravico. Oblikovalci ne bi več imeli spodbude, da se zatečejo k sistemu industrijske lastnine, če bi imeli z manjšimi stroški in manj formalnimi pogoji (med drugim neobstoj registracije) zagotovljeno varstvo stvaritev iz naslova avtorske pravice in za veliko daljši čas.[19]

42. Niti ni nepomemben vpliv na pravno varnost: *uradna* objava, ki se zahteva za industrijski model, omogoča, da konkurenti zagotovo vedo, kje so meje njihovih lastnih industrijskih stvaritev in do kdaj so zaščitene.

43. Če se pusti ob strani neregistriran model,[20] se zdi legitimno, da konkurenti tistega, ki je formalno pridobil pravico industrijske lastnine, zaupajo javnosti registra, zato da uživajo registrirani tehnični izum, ko potečejo pravice imetnika registracije. V uvodni izjavi 21 Uredbe št. 6/2002 je priznano, da je „[i]zključna narava pravice, ki izhaja iz registriranega modela Skupnosti, […] skladna z veliko pravno varnostjo, ki jo prinaša“.[21] Nasprotno, če ne bi bilo nobene javnosti registra, kot je v primeru avtorskih pravic, gospodarski subjekti ne bi imeli gotovosti o vsebini intelektualnih stvaritev za industrijske namene.

15 Člen 7 Sporazuma TRIPS poudarja, da morajo pravice intelektualne lastnine prispevati „k pospeševanju tehnoloških inovacij in k prenosu in razširjanju tehnologije v vzajemno korist tako proizvajalcev kot uporabnikov tehnološkega znanja in na način, ki vodi k družbeni in gospodarski blaginji ter ravnovesju pravic in obveznosti“.

16 V njeni uvodni izjavi 7 je navedeno, da „[p]ovečano varstvo industrijskega modela […] tudi spodbuja inovativnost in razvoj novih izdelkov ter naložbe v njihovo izdelovanje“.

17 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2012 o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju uvedbe enotnega patentnega varstva (UL 2012, L 361, str. 1). V skladu z uvodno izjavo 4 bo „[e]notno patentno varstvo […] spodbujalo znanstveni in tehnološki napredek ter delovanje notranjega trga […]“.

18 Brez te izključnosti bi se lahko zmanjšale ekonomske spodbude za naložbe v aplikativne raziskave.

19 Na obravnavi je Komisija trdila, da bi pretirano varstvo avtorske pravice za industrijska dela učinkovalo tako, da bi „pogoltnilo“ pravno ureditev modelov, ki bi v resnici izgubila svoj smisel.

20 Naj spomnim, da je tudi v ureditvi, vzpostavljeni z Uredbo št. 6/2002, ki se nanaša na neregistrirane modele, za njihovo varstvo potrebna javnost.

21 Uvodna izjava 4 Uredbe št. 1257/2012 se izrecno nanaša na „pravno varnejši [dostop]“ z namenom enotnega patentnega varstva. Tudi Direktiva 2001/29 se v svojih uvodnih izjavah sklicuje na pravno varnost.

44. Te utemeljitve so v resnici variacije na temo, ki jo je že obravnaval generalni pravobranilec M. Szpunar v svojih sklepnih predlogih v zadevi Cofemel, na katere napotujem.[22]

45. Nazadnje, primerjavo ciljev in vrednot, ki se uresničujejo z enimi pravnimi ureditvami (ureditvami industrijske lastnine) in drugimi pravnimi ureditvami (avtorskopravnimi ureditvami), je treba izvesti sorazmerno, da bi se preprečilo, da pretirano varstvo zadnjih ne bi prvim odvzelo njihov pomen.

B. Kumulacija varstev in njene meje

46. Pravo Unije priznava, da se k samemu pravnemu varstvu modela doda še varstvo, ki izhaja iz avtorske pravice. Tako je nekoč določala Direktiva 98/71, katere člen 17 je priznaval, da so modeli (registrirani v vsaki državi članici) upravičeni do varstva po zakonih o avtorski pravici. Vendar je ta določba dodala, da „[o]bseg takšnega varstva in pogoje, pod katerimi se zagotavlja, vključno s stopnjo zahtevane izvirnosti, določi vsaka država članica“.[23]

47. Načelo „kumulacije“ se je nato preneslo v člen 96(2) Uredbe št. 6/2002, ki ga je treba glede modelov Skupnosti, zavarovanih na ravni Unije, brati glede na njegovo uvodno izjavo 32.

48. Z vidika posebnega avtorskopravnega varstva Direktiva 2001/29 v svoji uvodni izjavi 60 navaja, da „varstvo, ki ga predvideva ta direktiva, ne vpliva na nacionalne predpise ali predpise Unije na drugih področjih“.

49. Tako „Direktiva 2001/29 […] ohranja uporabo in obseg veljavnih določb na področju modelov, vključno z načelom ‚kumulacije‘“.[24]

50. Vendar so ostali nekateri dvomi o tem, ali se ti dve varstvi dopolnjujeta. In sicer se je razpravljalo, ali lahko države članice zahtevajo, da industrijski modeli vključujejo nekatere strožje zahteve po izvirnosti, da uživajo varstvo, ki je značilno za avtorske pravice.

51. V sodbi Cofemel je bilo kot splošno pravilo sprejeto, da je „varstvo modelov in avtorskopravno varstvo […] mogoče podeliti kumulativno za isti predmet“.

52. Vendar to izjavo spremljajo nekatera pojasnila, ki tako rekoč oslabijo ali relativizirajo moč načela kumulacije.

53. Prvič, „čeprav je varstvo modelov in avtorskopravno varstvo na podlagi prava Unije mogoče podeliti kumulativno za isti predmet, je ta kumulacija mogoča le v nekaterih primerih“.[25]

54. Drugič, smisel priznanega varstva se razlikuje v enem in v drugem primeru. Medtem ko se z modeli poskuša preprečiti posnemanje s strani konkurentov, ima avtorska pravica drugačno pravno in ekonomsko funkcijo.[26]

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

23 V tem istem smislu uvodna izjava 8 Direktive 98/71.

24 Sodba Cofemel, točka 47.

25 Sodba Cofemel, točka 52.

26 Sklepni predlogi generalnega pravobranilca M. Szpunarja v zadevi Cofemel (C-683/17, EU:C:2019:363), točka 55: „avtorsko pravo ne upošteva takega varstva pred konkurenco. Prav nasprotno, dialog, navdih in preoblikovanje so neločljivo povezani z intelektualno stvaritvijo, tako da naj ne bili ovirani z avtorskim pravom. To, kar je varovano po avtorskem pravu, vsekakor s premoženjskimi pravicami, je možnost neoviranega gospodarskega izkoriščanja dela“.

55. Tretjič, pridobitev avtorske pravice na delu, ki že uživa varstvo modelov, nosi določena tveganja, ki se jih ne sme prezreti.[27] Zlasti „podelitev avtorskopravnega varstva za predmet, ki je varovan kot model, ne sme privesti do tega, da bi se poseglo v cilje in učinkovitost teh dveh varstev“.[28]

56. Četrtič, podrobna opredelitev, kdaj gre za enega od „nekaterih primerov“, ki omogočajo kumulacijo varstev, je v domeni nacionalnega sodišča. V vsakem primeru je torej treba opredeliti ravnotežje med avtorskopravnim varstvom in splošnim interesom.

C. Prvo vprašanje za predhodno odločanje: pojem „delo“, zahteva po izvirnosti in izključitev avtorskopravnega varstva, če obliko dela narekujejo tehnične zahteve

57. Za začetek naj ponovno napotim na sklepne predloge generalnega pravobranilca M. Szpunarja v zadevi Cofemel, v katerih se loti analize tako sodne prakse Sodišča v zvezi s pojmom dela kot tudi uporabe te sodne prakse za modele.[29]

58. Menim, da je ta analiza dovolj popolna, da ne potrebuje dodatnih pojasnil z moje strani. Poleg tega jo je sodba Cofemel vključila v svojo obrazložitev, tako da je začrtala obrise pojma „delo“ kot avtonomnega pojma prava Unije.[30]

59. Iz te sodne prakse želim zdaj izpostaviti element izvirnosti,[31] ki ga je Sodišče že navedlo v prejšnjih sodbah,[32] v katerih je razglasilo, da mora odražati osebnost avtorja dela.[33]

60. Eden od pomembnih prispevkov sodbe Cofemel je, da ne dovoli, da bi se izvirnost domnevnega „dela“ (v tistem primeru, oblačil) navezovala na njegove estetske elemente. Sklicevanje na estetiko kot razlog za avtorskopravno varstvo modela je Sodišče izključilo, pri tem pa navedlo, da „je treba člen 2(a) Direktive 2001/29 razlagati tako, da nasprotuje temu, da nacionalna zakonodaja zagotavlja avtorskopravno varstvo za modele […] z utemeljitvijo, da imajo ti poleg uporabnosti z estetskega vidika svojevrsten in razpoznaven vizualni učinek“.[34]

61. Če se estetski učinki izključijo, se dvom osredotoča na to, ali se lahko ob tehtanju izvirnosti kot premise, da gre za avtorjevo lastno intelektualno stvaritev,[35] upoštevajo zapovedi, ki izhajajo iz zahteve, da se doseže tehnični ali funkcionalni učinek kot razlog, da se zavrne avtorskopravno varstvo dela. Predložitveno sodišče še posebej navaja to vprašanje.

27 Prav tam, točka 52. Generalni pravobranilec je poudaril, da „bi lahko avtorskopravna ureditev izpodrinila ureditev *sui generis*, namenjeno varstvu modelov“. Dodaja, da bi „[t]ako izpodrinjenje […] imelo več negativnih učinkov: razvrednotenje avtorske pravice, zahtevane za varstvo predmetov, ki so v resnici vsakdanji, oviranje konkurence zaradi predolgega trajanja varstva ali celo pravno negotovost, ker konkurenti ne morejo predvideti, ali model, katerega varstvo *sui generis* se je izteklo, ni varovan tudi po avtorskem pravu“.

28 Sodba Cofemel, točka 51.

29 Zadeva C-683/17, EU:C:2019:363, točke od 23 do 32.

30 Sodba Cofemel, točki 27 in 28.

31 Sodba Cofemel, točka 30. Izvirnost je eden od dveh elementov, ki sta nujna za opredelitev stvaritve kot dela. Drugi element je, da obstaja „predmet, ki ga je mogoče dovolj natančno in objektivno opredeliti“ (točka 32).

32 Sodba Cofemel v točki 29 navaja sodbi z dne 16. julija 2009, Infopaq International (C-5/08, EU:C:2009:465, točki 37 in 39), in z dne 13. novembra 2018, Levola Hengelo (C-310/17, EU:C:2018:899, točke 33 in od 35 do 37).

33 Sodba Cofemel, točka 30: „za to, da se predmet lahko šteje za izviren, hkrati nujno in zadostno, da ta odraža osebnost njegovega avtorja in njegove svobodne in ustvarjalne izbire (glej v tem smislu sodbi z dne 1. decembra 2011, Painer (C-145/10, EU:C:2011:798, točke 88, 89 in 94), in z dne 7. avgusta 2018, Renckhoff (C-161/17, EU:C:2018:634, točka 14)“.

34 Oseba SI in družba Brompton Ltd. v svojem stališču trdita, da zadostuje, da je bila oblika vsaj v določenem obsegu izbrana iz enega ali več razlogov, ki niso čisto funkcionalni, kot so na primer estetski razlogi (točka 67). Na estetiko se sklicujeta tudi v točkah 3, 5, 69 in 155 tega stališča, da bi dokazala, da je poleg tehničnih osnov šlo za dizajn. Po njunem mnenju oblike kolesa Brompton niso narekovali izključno tehnični razlogi, povezani z mehanizmom zlaganja, temveč čisto estetski razlogi.

35 Sodba z dne 16. julija 2009, Infopaq International (C-5/08, EU:C:2009:465, točka 37).

62. Sodišče je že obravnavalo to vprašanje v zvezi z avtorskopravnim varstvom računalniških programov. [36]

63. In sicer je razglasilo, da takrat, kadar izrazno obliko sestavnih delov zadevnega predmeta „narekuje njihova funkcija, merilo izvirnosti ni izpolnjeno, saj je različnih načinov za uresničitev neke ideje tako malo, da ni mogoče razlikovati med idejo in izrazom“. [37] V teh okoliščinah „avtor ne more izvirno izraziti svoje ustvarjalnosti in doseči rezultata, ki je njegova intelektualna stvaritev“. [38]

64. V tej isti smeri je potrdilo, da je lastna izvirna intelektualna stvaritev lahko predmet avtorskopravnega varstva, vendar pa ni tako, kadar jo narekujejo „tehnični preudarki, pravila ali zahteve, ki ne puščajo prostora za ustvarjalno svobodo“. [39]

65. Iz teh odločitev je mogoče sklepati, da del (predmetov) uporabnih umetnosti, katerih oblika je pogojena z njihovo funkcijo, na splošno ni mogoče varovati po avtorskem pravu. Če videz enega od teh del *narekuje izključno* njegova tehnična funkcija kot *določilni* dejavnik, ne more uživati avtorskopravnega varstva. [40]

66. Uporaba tega merila za avtorsko pravico sledi isti usmeritvi, ki velja za modele in za znamke:

– Kar zadeva modele (urejene bodisi v Direktivi 98/71 bodisi v Uredbi št. 6/2002) [41] tako člen 8(1) Uredbe št. 6/2002 kot tudi člen 7 Direktive 98/71 ne podeljujeta pravic na „značilnosti[h] izgleda izdelka, ki jih določa izključno njegova tehnična funkcija“. [42]

– Kar zadeva znamke Unije, člen 7(1) Uredbe (ES) št. 40/94 [43] določa prepoved, da se kot znamka registrirajo znaki, ki so sestavljeni iz oblike blaga, ki je nujna za dosego tehničnega učinka.

67. Skratka modeli, katerih oblika je določena s tehničnimi razlogi, ki ne puščajo prostora za udejanjanje ustvarjalne svobode, ne morejo biti upravičeni do avtorskopravnega varstva. In obratno, samo dejstvo, da model kaže nekatere funkcionalne elemente, ne pomeni, da ni upravičen do navedenega avtorskopravnega varstva.

68. To pravilo ne predstavlja večjih težav, če omenjeni tehnični razlogi praktično izničijo možnost ustvarjalnosti. Vendar se težave pojavijo, če modeli združujejo funkcionalne in umetniške značilnosti. *A priori*, ni nujno, da se ti *mešani* modeli izključijo iz avtorskopravnega varstva, vendar pa do tega pride, če funkcionalni elementi prevladajo nad umetniškimi do te mere, da ti zadnji postanejo nepomembni. [44]

69. Analiza sodne prakse Sodišča v zvezi z oblikami, povezanimi s funkcionalnimi elementi na področjih industrijske lastnine in prava znamk, lahko ponudi nekatere razlage, ki po analogiji veljajo za avtorsko pravico.

36 Sodba z dne 22. decembra 2010, Bezpečnostní softwarová asociace (C-393/09, EU:C:2010:816).

37 Prav tam, točka 49.

38 Prav tam, točka 50.

39 Sodba z dne 1. marca 2012, Football Dataco in drugi (C-604/10, EU:C:2012:115, točka 39).

40 Izrazi, ki se uporabljajo za opis te povezave, so lahko različni. Videz ali oblike, ki so „vnaprej določene“, „ki jih nalaga“, „ki jih narekuje izključno“ ali „ki jih pogojuje“ njihova tehnična funkcija, so tiste, pri katerih navedena tehnična funkcija absolutno prevlada.

41 Logično je, da se isto merilo uporabi za take ali drugačne modele, saj je treba v skladu z uvodno izjavo 9 Uredbe št. 6/2002 „[v]sebinske določbe te uredbe o pravu modelov […] uskladiti z ustreznimi določbami v Direktivi št. 98/71/ES“.

42 V istem smislu je v uvodni izjavi 10 Uredbe št. 6/2002 navedeno, da se „[t]ehnoloških inovacij […] ne sme ovirati s priznanjem varstva videza izdelka za *značilnosti, ki jih narekuje zgolj tehnična funkcija*“.

43 Uredba Sveta z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146).

44 Sodba z dne 8. marca 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172).

70. Res je, da ima vsako od teh treh področij (modeli, pravo znamk in avtorsko pravo) svoje značilnosti, ki preprečujejo, da bi se njihove pravne ureditve obravnavale enako. Vendar menim, da ni ovire, da se z določeno previdnostjo premisleki Sodišča glede enega prenesejo na drugi dve, če gre za razlago merila, ki ga je mogoče z določenimi niansami uporabiti za vsa tri. [45]

71. Od te sodne prakse se po mojem mnenju loči sodba z dne 14. septembra 2010, Lego Iuris/UUNT, [46] ki jo je izdal veliki senat, ki je razlagal prepoved, da se kot znamka registrira znak, sestavljen iz oblike blaga, ki je nujna za dosego tehničnega učinka. [47]

72. S to prepovedjo je v skladu z odločitvijo Sodišča „zagotovljeno, da podjetja prava znamk ne morejo uporabljati za to, da bi brez časovne omejitve ohranjala izključne pravice na tehničnih rešitvah“. [48]

73. Prav tako je navedlo, da „je zakonodajalec s tem, da je omejil razlog za zavrnitev iz člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 na znake, ki so sestavljeni ‚izključno‘ iz oblike blaga, ki je ‚nujna‘ za doseg tehničnega učinka, pravilno menil, da je vsaka oblika blaga do neke mere funkcionalna in da bi bilo zato neprimerno zavrniti registracijo oblike blaga kot znamke samo iz razloga, da ima uporabne značilnosti. Besedi ‚izključno‘ in ‚nujna‘ v tej določbi zagotavljata zavrnitev le registracije oblik blaga, pri katerih gre le za tehnično rešitev in katerih registracija kot znamke bi torej druga podjetja resnično ovirala pri uporabi te tehnične rešitve“. [49]

74. Ko je pojasnilo to izhodišče, je Sodišče podalo določena pomembna pojasnila o „prisotnost[i] enega ali nekaj manjših arbitrarnih elementov v tridimenzionalnem znaku, katerega vsi bistveni elementi so posledica tehnične rešitve, za izvedbo katere gre pri znaku“:

– Na eni strani ta dejavnik „ne vpliva na ugotovitev, da je ta znak sestavljen izključno iz oblike blaga, ki je nujna za doseg tehničnega učinka“. [50]

– Na drugi strani „[…] registracije takega znaka ni mogoče zavrniti na podlagi te določbe, če oblika blaga vsebuje pomembnejši nefunkcionalni element, kot je okrasni ali domišljijski element, ki ima pri tej obliki pomembno vlogo“. [51]

75. Glede pojma oblike, ki je nujna za dosego želenega tehničnega učinka, je Sodišče potrdilo trditev Splošnega sodišča, in sicer „da ta pogoj ne pomeni, da mora biti zadevna oblika edina, s katero je mogoče doseči enak tehnični učinek“. [52] Dodalo je, da „obstoj drugih oblik, ki omogočajo enak tehnični učinek, […] ne pomeni okoliščine, zaradi katere bi se izognili razlogu za zavrnitev“. [53]

45 V svojih sklepnih predlogih v zadevi DOCERAM (C-395/16, EU:C:2017:779) je generalni pravobranilec H. Saugmandsgaard Øe zagovarjal to isto metodo v zvezi s pravilom, ki ga je mogoče uporabiti za modele, in prepoved, da se kot znamka registrirajo znaki, ki so sestavljeni iz oblike blaga, ki je nujna za doseg tehničnega učinka.

46 Zadeva C-48/09 P, EU:C:2010:516 (v nadaljevanju: sodba Lego Iuris).

47 Razlog za zavrnitev registracije, določen v členu 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94.

48 Sodba Lego Iuris, točka 45.

49 Prav tam, točka 48.

50 Prav tam, točka 52.

51 Prav tam, točka 52.

52 Prav tam, točka 53.

53 Prav tam, točka 83.

76. Glede na te utemeljitve, za katere menim, da jih je primerno uporabiti po analogiji za ta spor, je mogoče odgovoriti predložitvenemu sodišču. Zdi se, da to trdi, da je bil videz spornega kolesa *nujen* za dosego tehničnega učinka,[54] kar pomeni presojo dejanskega stanja, ki je zgolj njegova naloga. Če želi s to trditvijo sporočiti, da obstaja razmerje izključnosti med videzom in funkcionalnostjo, ki sem ga omenil zgoraj, bi bilo treba na prvo vprašanje odgovoriti, da ni mogoče podeliti avtorskopravnega varstva.

D. Drugo vprašanje za predhodno odločanje

77. Predložitveno sodišče želi predvsem izvedeti, kakšen vpliv bi lahko imeli štirje konkretni dejavniki, ki jih našteje, na presojo razmerja med zasnovo oblike predmeta in dosego želenega tehničnega učinka.

1. Obstoj prejšnjega patenta

78. Obrnil bom vrstni red teh dejavnikov, kot so navedeni v predložitveni odločbi, in bom najprej preučil vpliv tega, da je obstajal prejšnji patent, ki je prenehal veljati.

79. Glede na to, da velja načelo kumulacije, sama ta okoliščina ne bi smela vplivati na prevlado pravice industrijske lastnine (še posebej, če je njena veljavnost že prenehala) do take mere, da bi se preprečilo avtorskopravno varstvo. Razmisleki, predstavljeni glede bližine patentov in industrijskih modelov, kolikor je pomembno za to vprašanje,[55] zagovarjajo razširitev tega načela tudi na predmete, zavarovane s patentom.

80. Vendar z vidika ocene menim, da predložitveno sodišče upravičeno poudarja to okoliščino, ki ima lahko dvojni vpliv:

– Na eni strani se lahko registrirani patent uporabi, da se razjasni, ali so obstajali tehnični dejavniki, ki so nalagali obliko izdelka. Naravno je, da je opis modela in njegova funkcionalnost v dokumentaciji za registracijo patenta (ki je po definiciji namenjen industrijski uporabi) najizčrpnejša, saj je od tega odvisen obseg varstva.

– Na drugi strani je zaradi izbire patenta kot instrumenta za varstvo dejavnosti tistega, ki ga registrira, mogoče domnevati, da obstaja tesna povezava med patentirano obliko in predlaganim učinkom: prva je natančno tista oblika, za katero je izumitelj menil, da je učinkovita za doseganje želene funkcionalnosti.

2. Obstoj drugih možnih oblik, ki omogočajo dosego enakega tehničnega učinka

81. Predložitveno sodišče sprašuje, kakšen vpliv bi lahko imel obstoj drugih oblik, ki omogočajo dosego enakega tehničnega učinka. In sicer se omenja dva nasprotna pristopa, ki temeljita na tako imenovanima „teoriji raznovrstnosti oblik“ in „teoriji vzročnosti oblike“.

82. Generalni pravobranilec H. Saugmandsgaard Øe je nedavno v svojih sklepnih predlogih v zadevi DOCERAM celovito analiziral ti dve teoriji, ki se uporabljata za modele.[56] Ker se strinjam z njegovimi premisleki, naj napotim na njih.

54 Na koncu predložitvene odločbe se trdi, da je „[r]ešitev tega spora […] odvisna od vprašanja, ali je obstoj avtorske pravice […] izključen, kadar je videz, ki ga nekdo želi zaščititi, potreben za dosego določenega tehničnega učinka“.

55 Točka 37 teh sklepnih predlogov.

56 Sklepni predlogi z dne 19. oktobra 2017, v zadevi C-395/16, EU:C:2017:779.

83. V izreku sodbe DOCERAM, v kateri se je v bistvenem upoštevalo mnenje generalnega pravobranilca (predložitveno sodišče navaja tako to sodbo kot tudi sklepne predloge generalnega pravobranilca),[57] je bilo v zvezi s tem odločeno naslednje:

– „[Z]a presojo, ali značilnosti izgleda izdelka določa *izključno* njegova tehnična funkcija, [je] treba dokazati, da je ta funkcija *edini* dejavnik, ki je vplival na te značilnosti, pri čemer *obstoj alternativnih modelov v zvezi s tem ni odločilen*“.[58]

– Vendar nič ne preprečuje sodišču, da upošteva morebiten „obstoj alternativnih modelov, ki imajo enako funkcijo“.[59] Ta zadnji torej ni odločilni dejavnik, temveč samo dodatni element presoje.

84. V tej sodbi je torej poudarjena *nepomembnost* alternativnih rešitev za razjasnitev razmerja izključnosti med značilnostmi videza in tehnično funkcijo izdelka. Vendar ne dovoljuje, da se zavrže vsakršen vpliv teh alternativnih rešitev kot elementa, na podlagi katerega se lahko prizna določen prostor intelektualni stvaritvi, ki pripelje do istega tehničnega učinka.

85. V tistih modelih, v katerih je stičišče umetnosti in modela še posebej izrazito, je več možnosti ustvarjalne svobode[60] pri oblikovanju videza izdelka. Kot je predlagala Komisija na obravnavi, je treba združitev oblikovnih vidikov s funkcionalnimi v delih uporabnih umetnosti podrobno analizirati, da se ugotovi, ali videza teh del ne narekujejo v celoti tehnične zahteve. V določenih primerih je vsaj v idealnih razmerah mogoče ločiti elemente, ki sledijo funkcionalnim dejavnikom, od tistih, ki sledijo samo svobodnim (izvirnim) odločitvam izumitelja, ki bi se lahko avtorskopravno varovali.[61]

86. Razumem, da se lahko to premišljevanje opredeli za bolj teoretično in morda predložitvenemu sodišču ni preveč v pomoč, saj je soočeno s težko nalogo, da ugotovi, katere ustvarjalne elemente bi bilo mogoče zavarovati pri kolesu, katerega funkcionalnost zahteva obstoj koles, verige, okvira in balance ne glede na to, kakšna je njihova oblika.[62]

87. Kakor koli že, z vidika, ki je bolj povezan z razlago pravila kot pa z njegovo uporabo za obravnavani primer, je treba spomniti, da je za Sodišče odgovor na ta del drugega vprašanja za predhodno odločanje mogoče izpeljati iz sodbe DOCERAM.

88. Predstavljeno rešitev v zvezi z modeli je mogoče *mutatis mutandis* prenesti, zato da se ugotovi stopnja izvirnosti „del“, ki se uporabijo v industriji in katerih oblikovalci jih nameravajo avtorskopravno varovati.

3. Želja domnevnega kršitelja, da doseže isti tehnični učinek

89. Da bi sodišče pretehtalo, ali je z vidika cilja podana kršitev, načeloma ni pomembna *želja* tistega, ki brez dovoljenja prodaja predmet, varovan z avtorsko pravico.

57 Čeprav Sodišče ni uporabilo po analogiji meril, ki veljajo za prepoved registracije znamk, in se je omejilo na razlago Uredbe št. 6/2002, se njegovi vsebinski premisleki dejansko ujemajo s premisleki, navedenimi v sodbi Lego Iuris.

58 Sodba DOCERAM, točka 32 in izrek (v izvirniku ni v ležečem tisku).

59 Prav tam, točka 37.

60 Stopnja ustvarjalne svobode, ki jo ima avtor, ne pogojuje obsega avtorskopravnega varstva (točka 35 sodbe Cofemel).

61 Načeloma zadostuje izvirnost dela, da je lahko upravičeno do avtorskopravnega varstva, ne da bi bili potrebni dodatni pogoji. Polje proste presoje držav, da ugotovijo „stopnjo zahtevane izvirnosti“ (člen 17 Direktive 98/71), je mogoče opredeliti za zelo zmanjšano, če ne celo neobstoječe, če se upošteva sodna praksa Sodišča, katere zadnji vzorec je sodba Cofemel.

62 Tožeče stranke so v svojih pisnih stališčih navedle tri sodbe treh drugih sodišč (v Groningenu z dne 24. maja 2006, v Bruggu z dne 10. junija 2009 in v Madridu z dne 10. februarja 2010), ki so kolesu Brompton priznala avtorskopravno varstvo in so zavrnila, da je njegov videz določen izključno z njegovo tehnično funkcijo.

90. Drugo pa je, da se pri ocenjevanju razmerja med obliko in funkcionalnostjo lahko presoja *želja* doseči tehničen učinek. Logično je, da tisti, ki izdela predmet, zavarovan s patentom, ki je postal javna dobrina, nima drugega cilja, kot doseči pričakovani tehnični učinek. [63]

91. Vendar glede na trditev, da oblika modela sledi popolnoma estetski odločitvi, ne pa funkcionalni, nič ne preprečuje, da tisti, ki trdi nasprotno (to je, da je to obliko uporabil zaradi čisto tehničnega ali funkcionalnega razloga), to dokaže. [64]

92. Pri raziskovanju obstoja pravice do varstva predmeta kot dela lahko sodišče razišče prvotno željo izumitelja ali oblikovalca pred željo osebe, ki reproducira njegov izum ali model.

93. V ta namen je treba paziti na trenutek njegove začetne zasnove, [65] da bi se presodilo, ali si je njegov avtor dejansko prizadeval za izvedbo lastne intelektualne stvaritve ali pa je poskušal izključno zavarovati idejo, ki jo je mogoče uporabiti za razvoj izvirnega industrijskega izdelka, za njegovo proizvodnjo in množično prodajo na trgu. Okoliščina, da je prišlo do industrijske uporabe ali je bila z izumom ali modelom pridobljena komercialna korist, je lahko indic, vreden pozornosti.

94. To, da je bil model pozneje priznan tako zelo, da je bil celo razstavljen v muzejih, se mi s tega vidika ne zdi pomembno. Ta ali drugi podobni dejavniki, kot so nagrade v okviru industrijskega oblikovanja, potrjuje bolj, da gre za industrijski predmet, ki je na svojem področju hvalevreden ali celo vreden občudovanja ali da ima nekatere pomembne estetske elemente.

4. Učinkovitost oblike za dosego tehničnega učinka

95. Predložitveno sodišče ne navede dovolj elementov presoje, da bi bilo mogoče razumeti, kakšen je natančen pomen tega dela drugega vprašanja za predhodno odločanje, glede katerega ne poda nobene razlage.

96. Zato in ker menim, da zgornje utemeljitve zadostujejo za opis razmerja med obliko izdelka in njegovo funkcijo ali tehničnim učinkom, nimam več veliko dodati.

97. Logično je, da če oblika, ki jo je oblikovalec izdelka (v tem primeru, kolesa) zasnoval, ni bila primerna za dosego želene funkcionalnosti, bi manjkal sam primer možnosti bodoče uporabe v industriji. Domnevati je torej treba, da je predlagana oblika v tem smislu učinkovita (v tej zadevi za izdelavo kolesa, s katerim se je mogoče voziti in ga tudi zložiti).

98. V vsakem primeru je naloga predložitvenega sodišča, da ta dejavnik presodi glede na dokaze (zlasti izvedenske), ki so mu bili predloženi.

63 S tega vidika prinašajo neregistrirani modeli več težav, saj se ni mogoče opreti na sam opis v prijavi za registracijo.

64 V tej zadevi bi bilo treba dokazati, da ukrivljenost cevi okvirja kolesa omogoča, da se kolesa zložijo kar se da na majhno ali da poveča vzdržljivost. To utemeljitev je mogoče izpeljati iz odstavka III, točka A(3), četrti pododstavek, stališča družbe GET2GET.

65 Tako menita tožeči stranki v glavni tožbi, ko navajata leti 1975 in 1987 kot referenčna trenutka (točka 89 njunega stališča). Ta možnost je prav tako možnost iz sodbe DOCERAM, ko se sklicuje na „objektivn[e] okoliščin[e], iz katerih so razvidni razlogi, iz katerih so bile značilnosti izgleda zadevnega izdelka izbrane“ (točka 37).

E. Končni premislek

99. Merila za oceno razmerja izključnosti med videzom izdelka in njegovim tehničnim učinkom se verjetno ne izčrpajo s temi štirimi, ki so bila do zdaj analizirana. Vendar, kot je trdil generalni pravobranilec H. Saugmandsgaard Øe v sklepnih predlogih v zadevi DOCERAM,[66] teh meril ne bi bilo primerno abstraktno našteti (niti eksemplifikativno), če je navedena presoja (ki je dejanska) vezana na vrsto okoliščin, ki jih je težko *a priori* poznati.

100. Nazadnje naj dodam, da morebitna zavrnitev avtorskopravnega varstva ne bi preprečila, da se uporabijo druge določbe, predvidene za boj proti suženjskemu ali parazitskemu posnemanju. Kot je navedla Komisija na obravnavi, zakonodaja o nelojalni konkurenci, čeprav ni v celoti usklajena na ravni Unije,[67] lahko ponudi sredstva za ta neželeni pojav.[68]

101. S tem zadnjim premislekom in kot sem navedel v eni drugi zadevi, „se ne skušam vmešavati v presojo o možnostih, ki bi jih predložitveno sodišče v nacionalnem pravnem redu lahko našlo za opredelitev ravnanja, ki je predmet spora. Želim le nakazati okvir potencialno upoštevnih pravnih sredstev za ukrepanje proti nekemu morebiti nezakonitemu ravnanju, ki ne spadajo na področje samega prava o znamkah“.[69]

V. Predlog

102. Ob upoštevanju zgornjih navedb Sodišču predlagam, naj Tribunal de l'entreprise de Liège (gospodarsko sodišče v Liegeu, Belgija) odgovori:

„1. Členi od 2 do 5 Direktive 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi ne varujejo avtorskopravno oblikovanja izdelkov, ki se lahko uporabijo v industriji, katerih oblika je izključno določena z njihovo tehnično funkcijo.

2. Da bi se razjasnilo, ali konkretne značilnosti oblike izdelka narekuje izključno njegova tehnična funkcija, mora pristojno sodišče upoštevati vse upoštevne objektivne okoliščine vsake zadeve, vključno z obstojem prejšnjega patenta ali modela v zvezi s tem istim izdelkom, učinkovitost oblike, da doseže tehnični učinek, in željo, da se ta doseže.

3. Če bi bila tehnična funkcija edini dejavnik, ki bi določal videz izdelka, ni pomembno, da obstajajo druge alternativne oblike. Lahko pa je pomembno, da izbrana oblika vključuje pomembne elemente, ki niso funkcionalni in ki sledijo svobodni izbiri njenega avtorja.“

66 Sklepni predlogi z dne 19. oktobra 2017, v zadevi C-395/16, EU:C:2017:779, točka 65: „ni treba sestaviti seznama meril – tudi eksemplifikativnega ne – ki jih je mogoče upoštevati v zvezi s tem, saj zakonodajalec Unije tega postopka ni predvidel in, kot se mi zdi, se to ni zdelo koristno niti Sodišču, kar zadeva presojo, ki se prav tako nanaša na dejansko stanje in jo je treba […] opraviti“.

67 V pravu Unije je bilo delno usklajeno pravo o nelojalni konkurenci, in sicer v delu, ki se nanaša na poslovne prakse podjetij v razmerju do potrošnikov. Glej Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/29/ES z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ter o spremembi Direktive Sveta 84/450/EGS, direktiv Evropskega parlamenta in Sveta 97/7/ES, 98/27/ES in 2002/65/ES ter Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah) (UL 2005, L 149, str. 22).

68 To možnost sem omenil v sklepnih predlogih v zadevi Mitsubishi Shoji Kaisha (C-129/17, EU:C:2018:292, točke od 90 do 95). Tudi Sodišče se je sklicevalo nanjo kot *obiter dictum* v točki 61 sodbe Lego Iuris: „položaj podjetja, ki je razvilo tehnično rešitev, v primerjavi s položajem konkurentov, ki dajejo na trg imitacije oblike blaga s popolnoma enako rešitvijo, ne more biti varovan tako, da se temu podjetju podeli monopol z registracijo tridimenzionalnega znaka s to obliko kot znamke, temveč bi ga bilo, glede na okoliščine, možno preizkusiti glede na pravila o nelojalni konkurenci. Vendar tak preizkus ni predmet tega spora“.

69 Sklepni predlogi v zadevi Mitsubishi Shoji Kaisha (C-129/17, EU:C:2018:292, točka 95).