JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
YVES BOT
24 päivänä kesäkuuta 2010[1]

1. Nyt käsiteltävää asiaa koskeva säädös on direktiivi 98/71/EY,[2] jonka 17 artiklassa säädetään mallien rekisteröimisellä saatavan erityissuojan ja tekijänoikeuden antaman suojan samanaikaisuuden periaatteesta. Kyseisen säännöksen mukaan malli voidaan suojata tekijänoikeudella siitä päivästä lähtien, jona malli on luotu tai saatettu johonkin muotoon.

2. Castiglionin veljesten suunnitteleman kuuluisan Arco-valaisimen toisintamisesta on syntynyt Flos SpA -yhtiön (jäljempänä Flos) ja Semeraro Casa e Famiglia SpA -yhtiön (jäljempänä Semeraro) välille riita, jossa Flos toteaa omistavansa kaikki kyseistä valaisinta koskevat taloudelliset oikeudet.

3. Kyseisenä ajankohtana voimassa olleen kansallisen lainsäädännön mukaisesti Arco-valaisimen mallisuojasta on tullut vapaasti käytettävä, joten Semeraro on voinut valmistaa, tuoda Kiinasta ja myydä Fluida-valaisinta, joka jäljittelee Arco-mallin muotoja.

4. Koska direktiivi 98/71 on tullut voimaan ja se on saatettu osaksi Italian oikeusjärjestystä, Flos katsoo, että on sovellettava Arco-mallin tekijänoikeuksia. Näin ollen se syyttää Semeraroa siitä, että tämä on valmistanut ja myynyt Fluida-valaisinta, ja pyytää italialaista tuomioistuinta kieltämään kyseisen valaisimen myynnin.

5. Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa on näin ollen kysyttävä ensinnäkin, voidaanko mallia, josta on tullut vapaasti käytettävä ennen direktiivin 98/71 voimaantuloa, suojata tekijänoikeudella.

6. Mikäli ensimmäiseen kysymykseen vastataan myönteisesti, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee toiseksi, onko sillä, että kolmas osapuoli on valmistanut ja myynyt laillisesti sellaisen mallin muotoja

1 – Alkuperäinen kieli: ranska.

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

jäljittelevää tuotetta, josta on tullut vapaasti käytettävä, vaikutusta mahdollisuuteen suojella kyseistä mallia tekijänoikeudella, ja tarvittaessa, onko mahdollista asettaa siirtymävaihe, jonka aikana tällainen suoja on suljettu pois.

I Asiaa koskevat oikeussäännöt

A *Unionin lainsäädäntö*

1. Direktiivi 93/98/ETY

7. Ehdotan ratkaisuehdotuksessani, että unionin tuomioistuin katsoo direktiivin 98/71 17 artiklaa tulkittavan siten, että se on esteenä jäsenvaltion lainsäädännölle, jonka mukaan tekijänoikeudella ei voida suojella malleja, joista on tullut vapaasti käytettäviä ennen direktiivin täytäntöön panemiseksi annettujen kansallisten säännösten voimaantuloa.

9. Tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajan yhdenmukaistamisesta 29.10.1993 annettu neuvoston direktiivi 93/98/ETY [3] tuli voimaan 1.7.1995. [4]

10. Kyseisessä direktiivissä säädetään, että kirjallinen tai taiteellinen teos suojataan tekijänoikeudella koko tekijän elinajan ja 70 vuotta tämän kuolemasta. [5]

8. Sen jälkeen esitän ne syyt, joiden vuoksi katson, että direktiivin 98/71 17 artikla ei estä asettamasta kohtuullista siirtymävaihetta, jonka aikana henkilöt, jotka olivat voineet valmistaa ja laillisesti myydä sellaisen mallin muotoja jäljittelevää tuotetta, josta on tullut vapaasti käytettävä ennen direktiivin täytäntöön panemiseksi annettujen kansallisten säännösten voimaantuloa, voivat jatkaa kyseisen tuotteen myymistä.

11. Direktiivin 93/98 10 artiklan 2 kohdan mukaan ”tässä direktiivissä säädettyjä suojan voimassaoloaikoja on sovellettava kaikkiin teoksiin ja kohteisiin, joita [tämä direktiivin voimaantulopäivänä] suojataan ainakin yhdessä jäsenvaltiossa tekijänoikeutta

3 – EYVL L 290, s. 9.
4 – Ks. direktiivin 93/98 13 artiklan 1 kohta.
5 – Ks. direktiivin 1 artiklan 1 kohta.

tai lähioikeuksia koskevien kansallisten säännösten mukaan taikka jotka täyttävät direktiivissä 92/100/ETY[6] säädetyt suojan edellytykset".

12. Direktiivin 93/98 10 artiklan 3 kohdassa säädetään, että direktiivin soveltaminen ei vaikuta ennen sen voimaantulopäivää tapahtuneeseen hyväksi käyttämiseen. Jäsenvaltioiden on annettava erityisesti kolmansien saamien oikeuksien suojaamiseksi tarvittavat säännökset.

15. Mainitun direktiivin 17 artiklassa nimittäin säädetään, että "tämän direktiivin mukaisesti jäsenvaltiossa tai jäsenvaltion osalta rekisteröityä mallia koskevalla oikeudella suojattu malli voidaan suojata myös kyseisen valtion tekijänoikeuslain nojalla siitä päivästä lähtien, jona malli on luotu tai saatettu johonkin muotoon. Kukin jäsenvaltio määrää näin myönnettävän suojan laajuuden ja edellytykset sekä vaadittavan omaperäisyyden".

16. Direktiivin 98/71 19 artiklan nojalla jäsenvaltioiden oli saatettava direktiivi voimaan 28.10.2001 mennessä.

2. Direktiivi 98/71

B *Kansallinen lainsäädäntö*

13. Direktiivillä 98/71 on tarkoitus lähentää mallien oikeudellista suojaa koskevaa jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä.

14. Kyseisessä direktiivissä säädetään muun muassa mallien rekisteröimisellä saatavan erityisen oikeudellisen suojan ja tekijänoikeuden antaman suojan samanaikaisuuden periaatteesta.

17. Ennen kuin direktiivi 98/71 saatettiin osaksi Italian oikeusjärjestystä, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien suojasta 22.4.1941 annetun lain nro 633[7] 2 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädettiin, että tällaisen suojan saavat kuvanveistotaiteen, maalaustaiteen, piirustustaiteen, graafisen taiteen ja muiden vastaavien kuvataiteiden (mukaan lukien lavastustaide) teokset, myös teollisuudessa sovellettuina, edellyttäen että niiden taiteellinen

6 – Vuokraus- ja lainausoikeuksista sekä tietyistä tekijänoikeuden lähioikeuksista henkisen omaisuuden alalla 19.11.1992 annettu neuvoston direktiivi (EYVL L 346, s. 61).

7 – GURI nro 166, 16.7.1941; jäljempänä laki nro 633/41.

arvo on erotettavissa sen tuotteen, johon ne liittyvät, teollisesta luonteesta.

18. Sen jälkeen, kun direktiivi 98/71 oli saatettu osaksi Italian oikeusjärjestystä, kyseistä säännöstä muutettiin direktiivin 98/71 täytäntöönpanosta 2.2.2001 annetulla asetuksella (decreto legislativo) nro 95[8] siten, että säännöksestä poistettiin edellä mainittu erotettavuuden vaatimus. Muutoksen nojalla poistettiin lain nro 633/41 2 §:n 1 momentin 4 kohta ja lisättiin 10 kohta. Tämän uuden kohdan nojalla tekijänoikeudella suojataan teollisen muotoilun tuloksena syntyneet teokset, joihin itsessään sisältyy luovuutta ja taiteellista arvoa. Asetus nro 95/2001 tuli voimaan 19.4.2001.

19. Direktiivin 98/71 täytäntöönpanosta 12.4.2001 annetulla asetuksella (decreto legislativo) nro 164[9] asetukseen nro 95/2001 lisättiin 25 bis §, jossa säädettiin, että kymmenen vuoden ajan viimeksi mainitun asetuksen voimaantulopäivästä lain nro 633/41 2 §:n 1 momentin 10 kohdassa tarkoitetuille malleille annettuun suojaan ei voida vedota ainoastaan niitä vastaan, jotka ovat ennen edellä mainittua päivämäärää ryhtyneet valmistamaan, tarjoamaan tai myymään tuotteita, jotka on toteutettu sellaisten mallien mukaisesti, joista oli tullut vapaasti käytettäviä.

20. Kaikki kyseiset säännökset on liitetty Italian teollisoikeuskoodeksiin. Asetuksen nro 95/2001 25 bis §:ssä asetettu kymmenen vuoden siirtymäaika toistettiin erityisesti kyseisen koodeksin 239 §:ssä. Lisäksi tekijänoikeudella myönnetyn suojan kesto rajoitettiin kyseisen koodeksin 44 §:ssä vaadittavan 70 vuoden sijaan 25 vuoteen tekijän kuoleman jälkeen.

21. Euroopan komissio aloitti kuitenkin Italian tasavaltaa vastaan direktiivin 98/71 17 ja 18 artiklan noudattamatta jättämisen toteamista koskevan menettelyn, koska se katsoi, että kymmenen vuoden siirtymäaika ja suojan rajoittaminen 25 vuoteen tekijän kuolemasta ovat kyseisten artiklojen vastaisia.

22. Noudattaakseen unionin lainsäädäntöä Italian tasavalta hyväksyi 15.2.2007 yhteisön ja kansainvälisten velvoitteiden täytäntöönpanoa koskevista säännöistä asetuksen (decreto legge) nro 10 4 §:n 4 momentin.[10] Tällä säännöksellä teollisen muotoilun tuloksena

8 – GURI nro 79, 4.4.2001; jäljempänä asetus nro 95/2001.

9 – GURI nro 125, 31.5.2001.

10 – GURI nro 38, 15.2.2007.

syntyneen teoksen tekijänoikeudellinen suoja ulotetaan 70 vuoteen ja Italian teollisoikeuskoodeksin 239 §:ää muutetaan. Kyseisen pykälän mukaan teollismalleille lain nro 633/41, myöhempine muutoksineen, 2 §:n 1 momentin 10 kohdassa taattua suojaa ei sovelleta tuotteisiin, jotka on valmistettu sellaisten mallien mukaisesti, joista oli tullut vapaasti käytettäviä ennen asetuksen nro 95/2001 voimaantuloa.

II Tosiseikat ja pääasia

23. Flos on italialainen yritys, joka on toiminut arvovalaisimien alalla jo 1960-luvun alusta lähtien. Se toteaa omistavansa kaikki taloudelliset oikeudet kuuluisaan Arco-valaisinmalliin, jonka ovat suunnitelleet italialaiset muotoilijat Achille ja Pier Giacomo Castiglioni.

24. Flos syyttää Semeraroa siitä, että se on tuonut Kiinasta ja myynyt Italiassa kaikkia Arco-valaisimen tyylillisiä ja esteettisiä ominaisuuksia jäljittelevää Fluida-valaisinmallia niiden tekijänoikeuksien vastaisesti, jotka Flos väittää omistavansa kyseiseen valaisimeen. Flos katsoo, että Semeraro on loukannut sen Arco-valaisimeen liittyviä taloudellisia oikeuksia, jotka koskevat teollisen muotoilun tuloksena syntynyttä teosta, ja että Semeraro on siis rikkonut kilpailuoikeutta.

25. Semeraro on kiistänyt, että Arco-malliin itsessään sisältyisi minkäänlaista taiteellista arvoa, joka on lain nro 633/41 2 §:n 1 momentin 10 kohdassa vaadittu edellytys sille, että teos voidaan suojata tekijänoikeudella. Se on lisäksi kiistänyt väitteen, jonka mukaan kyseiset valaisinmallit olisivat muodoltaan samanlaiset.

26. On täsmennettävä, että koska Arco-valaisinmallista oli tullut vapaasti käytettävä kyseisenä ajankohtana voimassa olleen kansallisen lainsäädännön mukaisesti, Semeraro oli voinut laillisesti jäljitellä mallia.

27. Assoluce (kansallinen valaisinyritysten liitto) on asiassa väliintulijana tukeakseen Flosin vaatimuksia.

28. Ennen pääasiaa koskevaa oikeudenkäyntiä Flos aloitti välitoimimenettelyn, jossa se vaati, että Fluida-valaisin takavarikoidaan ja Semeraroa kielletään jatkamasta sen maahantuontia ja myyntiä.

29. Italialainen tuomioistuin katsoi 29.12. 2006 antamassaan määräyksessä, että Arco-valaisimeen voidaan soveltaa teollisen

muotoilun tuloksena syntyneiden teosten tekijänoikeudellista suojaa ja että Fluida-valaisinmalli jäljittelee tarkasti Arco-valaisimen muotoa. Se määräsi näin ollen Fluida-valaisimet takavarikoitaviksi ja kielsi Semeraroa enää myymästä niitä. Määräys pysytettiin muutoksenhakuasteessa.

30. Tribunale di Milanolla (Italia) on epäilyksiä siitä, ovatko lainsäädäntöön menettelyn aikana tehdyt peräkkäiset muutokset unionin lainsäädännön mukaisia.

III Ennakkoratkaisukysymykset

31. Tribunale di Milano on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko direktiivin 98/71 – – 17 ja 19 artiklaa tulkittava siten, että sovellettaessa jonkin sellaisen jäsenvaltion kansallista lakia, joka direktiivin mukaisesti on sisällyttänyt oikeusjärjestykseensä malleja koskevan tekijänoikeuden suojan, tälle jäsenvaltiolle myönnetty mahdollisuus määrätä itsenäisesti tämän suojan laajuus ja edellytykset voi käsittää myös tekijänoikeuden suojan pois sulkemisen malleilta, jotka täyttävät kyllä tekijänoikeuden suojalle asetetut edellytykset mutta joista oli tullut vapaasti käytettäviä ennen niiden säännösten voimaantulopäivää, joilla kansalliseen oikeusjärjestykseen sisällytettiin malleja koskeva tekijänoikeuden suoja, koska niitä ei ollut koskaan rekisteröity malleina tai koska niiden rekisteröinti ei kyseisenä ajankohtana ollut enää voimassa?

2) Mikäli vastaus ensimmäiseen kysymykseen on kieltävä, onko direktiivin 98/71 – – 17 ja 19 artiklaa tulkittava siten, että sovellettaessa jonkin sellaisen jäsenvaltion kansallista lakia, joka direktiivin mukaisesti on sisällyttänyt oikeusjärjestykseensä malleja koskevan tekijänoikeuden suojan, tälle jäsenvaltiolle myönnetty mahdollisuus määrätä itsenäisesti suojan laajuus ja edellytykset voi käsittää myös tekijänoikeuden suojan pois sulkemisen malleilta, jotka täyttävät kyllä tekijänoikeuden suojalle asetetut edellytykset mutta joista oli tullut vapaasti käytettäviä

ennen niiden säännösten voimaantulopäivää, joilla kansalliseen oikeusjärjestykseen sisällytettiin malleja koskeva tekijänoikeuden suoja, kun kolmas osapuoli – ilman kyseisten mallien tekijänoikeuden haltijan lupaa – on jäsenvaltiossa jo valmistanut ja myynyt kyseisten mallien mukaisia tuotteita?

3) Mikäli vastaus ensimmäiseen ja toiseen kysymykseen on kieltävä, onko direktiivin 98/71 – – 17 ja 19 artiklaa tulkittava siten, että sovellettaessa jonkin sellaisen jäsenvaltion kansallista lakia, joka direktiivin mukaisesti on sisällyttänyt oikeusjärjestykseensä malleja koskevan tekijänoikeuden suojan, tälle jäsenvaltiolle myönnetty mahdollisuus määrätä itsenäisesti suojan laajuus ja edellytykset voi käsittää myös tekijänoikeuden suojan pois sulkemisen malleilta, jotka täyttävät kyllä tekijänoikeuden suojalle asetetut edellytykset mutta joista oli tullut vapaasti käytettäviä ennen niiden säännösten voimaantulopäivää, joilla kansalliseen oikeusjärjestykseen sisällytettiin malleja koskeva tekijänoikeuden suoja, kun kolmas osapuoli – ilman kyseisten mallien tekijänoikeuden haltijan lupaa – on jäsenvaltiossa jo valmistanut ja myynyt kyseisten mallien mukaisia tuotteita, jos tämä pois sulkeminen on kestoltaan merkittävä (kymmenen vuotta)?”

IV Asian tarkastelu

32. Olen komission kanssa samaa mieltä siitä, että direktiivin 98/71 19 artikla ei ole nyt käsiteltävänä olevassa asiassa merkityksellinen. Kyseisessä artiklassa nimittäin vain vahvistetaan päivämäärä, johon mennessä jäsenvaltioiden on noudatettava direktiivin säännöksiä ja joka on 28.10.2001. Nyt käsiteltävässä asiassa ei kuitenkaan ole kyse sen ratkaisemisesta, onko Italian tasavalta saattanut mainitun direktiivin osaksi kansallista oikeusjärjestystään määräajassa.

33. Pääasian riidan aiheena on se, joutuuko Semeraro, joka oli tuolloin saanut laillisen oikeuden valmistaa ja myydä Fluida-valaisinmallia, lopettamaan nyt sen valmistuksen ja myynnin, koska direktiivin 98/71 täytäntöön panemiseksi annettu kansallinen säädös on synnyttänyt uudelleen tekijänoikeudet Arco-malliin, jonka muotoja Fluida-malli jäljittelee.

34. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee erityisesti, onko kyseisen direktiivin 17 artiklaa tulkittava siten, että se on esteenä jäsenvaltion lainsäädännölle, jonka mukaan tekijänoikeudella ei voida suojella malleja, joista on tullut vapaasti käytettäviä ennen direktiivin täytäntöön panemiseksi annettujen kansallisten säädösten voimaantuloa.

35. Mikäli kysymykseen vastataan myönteisesti, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee lähinnä, onko sillä, että kolmas osapuoli on laillisesti saanut oikeuden valmistaa ja myydä tuotetta, joka jäljittelee sellaisen mallin muotoja, jonka mallista on tullut vapaasti käytettävä, vaikutusta mahdollisuuteen suojella kyseistä mallia tekijänoikeudella, ja tarvittaessa, onko mahdollista asettaa siirtymäaika, jonka aikana tällainen suoja on suljettu pois.

A *Tekijänoikeuden soveltaminen malleihin, joista on tullut vapaasti käytettäviä ennen direktiivin 98/71 voimaantuloa*

36. Direktiivin 98/71 17 artiklassa säädetään, että jäsenvaltiossa tai jäsenvaltion osalta rekisteröityä mallia koskevalla oikeudella suojattu malli voidaan suojata myös kyseisen valtion tekijänoikeuslain nojalla *siitä päivästä lähtien, jona malli on luotu tai saatettu johonkin muotoon.* [11]

37. Kyseisessä direktiivissä ei täsmennetä, voidaanko tällainen suoja myöntää mallille, josta on tullut vapaasti käytettävä ennen mainitun direktiivin voimaantuloa.

38. Koska mainitun direktiivin 17 artiklan toisessa virkkeessä säädetään, että ”kukin jäsenvaltio määrää [mainitun] suojan laajuuden ja edellytykset – –”, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee, onko jäsenvaltioilla tiettyä harkintavaltaa, jonka nojalla ne voivat sulkea pois tekijänoikeuden suojan piiristä mallin, josta on tullut vapaasti käytettävä ennen direktiivin 98/71 täytäntöön panemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön voimaantuloa.

39. Minun mielestäni ei, ja tämä johtuu seuraavista syistä.

40. Direktiivin 98/71 laadintaan johtaneiden valmisteluasiakirjojen perusteella kyseisen direktiivin tehtävänä on yhdenmukaistaa malleja koskevat kansalliset lainsäädännöt, jotta niiden keskeiset osat sopivat keskenään

11 – Kursivointi tässä.

yhteen ja jotta lainsäädännöt sopivat yhteen myös tulevan yhteisön suojajärjestelmän kanssa. [12]

41. Lisäksi todetaan, että mainittujen lainsäädäntöjen lähentämisen ei pidä kattaa kaikkia kansallisten lainsäädäntöjen osa-alueita, vaan riittää, että lähennetään niitä ominaispiirteitä, jotka ovat välttämättömiä mallien kansallisen erityissuojan ja yhteisön suojan rinnakkaiselle olemassaololle, erityisesti suojan laajuutta ja kestoa koskevia ominaispiirteitä. [13]

42. Valmisteluasiakirjoissa todetaan myös, että virallisia menettelyjä ja suojan myöntämisedellytysten täyttymisen selvittämistä koskevien nykyisten kansallisten säännösten kaltaisiin alueisiin ei ole syytä puuttua. [14] Sen vuoksi katsonkin, että direktiivin 98/71 17 artiklan toisen virkkeen nojalla kukin jäsenvaltio määrää tekijänoikeuden suojan laajuuden ja edellytykset sekä vaadittavan omaperäisyyden.

43. Tekijänoikeuden suojan kesto ja sen ajallinen soveltaminen on sen sijaan yhdenmukaistettu Euroopan unionin laajuisesti direktiivissä 93/98, joka oli voimassa pääasian tosiseikkojen aikoihin. [15]

44. Direktiivin 93/98 mukaan kyseinen suoja on voimassa koko tekijän elinajan ja 70 vuotta tämän kuolemasta. [16] Direktiivin 10 artiklan 2 kohdassa säädetään lisäksi, että kyseistä voimassaoloaikaa on sovellettava kaikkiin teoksiin ja kohteisiin, joita mainitun direktiivin voimaantulopäivänä suojataan ainakin yhdessä jäsenvaltiossa.

45. Näin ollen katson, että direktiivin 98/71 17 artiklaa on luettava yhdessä direktiivin 93/98 säännösten ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan kanssa.

46. Kyseistä säännöstä on tulkittu oikeuskäytännössä asiassa, joka koski musiikkiteoksen tekijänoikeuksien uudelleen syntymistä.

12 – Ks. 1.4 kohta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi mallien oikeudellisesta suojasta (KOM(93) 344 lopullinen).

13 – Ks. kyseisen ehdotuksen 1.5 kohta.

14 – Ibid.

15 – Direktiivi 93/98 on kodifioitu tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajasta 12.12.2006 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2006/116/EY (EUVL L 372, s. 12).

16 – Ks. direktiivin 1 artiklan 1 kohta.

47. Asiassa Butterfly Music [17] 29.6.1999 annetussa tuomiossa katsottiin, että mainitusta säännöksestä ilmenee selvästi, että direktiivissä 93/98 säädettyjen suoja-aikojen soveltamisesta voi seurata, että niissä jäsenvaltioissa, joiden lainsäädännössä säädetty suoja-aika oli direktiivissä säädettyä lyhyempi, aletaan suojella uudelleen sellaisia teoksia, joiden suoja on jo lakannut. [18]

48. Tähän ratkaisuun päädyttiin, jotta tavoite tekijänoikeutta koskevien suoja-aikojen yhdenmukaistamisesta saavutettaisiin mahdollisimman nopeasti ja jotta vältettäisiin sellaiset tilanteet, että tietyt oikeudet ovat joissain jäsenvaltioissa lakanneet ja toisissa jäsenvaltioissa sitä vastoin edelleen voimassa. [19]

49. Katson, että tätä oikeuskäytäntöä voidaan soveltaa nyt käsiteltävänä olevaan asiaan.

50. Yksi direktiivin 98/71 tärkeimmistä ansioista on vahvistaa mallien rekisteröimisellä saatavan erityissuojan ja tekijänoikeuden antaman suojan samanaikaisuuden periaate jäsenvaltioiden lainsäädännössä tällä alalla esiintyvien erojen poistamiseksi. Komissio oli valmisteluasiakirjassa todennut, että mallien samanaikaisen suojan soveltaminen on pakollista ja että kansallista lainsäädäntöä on sen vuoksi muutettava silloin, kun siinä säädetään, että tekijänoikeuden suojaa ei voida soveltaa samanaikaisesti malleja koskevassa erityislainsäädännössä säädetyn suojan kanssa tai että samanaikainen soveltaminen on mahdollista vain tietyin edellytyksin. [20]

51. Mallien rekisteröimisellä saatavan erityissuojan ja tekijänoikeuden antaman suojan samanaikaisuus ei siis ole jäsenvaltioille tarjottu mahdollisuus vaan päämäärä, jota on tavoiteltava, jotta eri lainsäädäntöjen väliset erot saadaan poistettua.

52. Tämä päämäärä jäisi mielestäni saavuttamatta, jos jäsenvaltioille jätettäisiin mahdollisuus soveltaa tai jättää soveltamatta tekijänoikeuden suojaa malleihin, joista on tullut vapaasti käytettäviä. Tämä johtaisi nimittäin siihen, että malli, joka on luotu ennen direktiivin 98/71 voimaantulopäivää, suojataan joissakin jäsenvaltioissa mutta ei toisissa. Erot, joita tällä direktiivillä pyritään poistamaan, säilyisivät ennallaan ja vaikuttaisivat haitallisesti jäsenvaltioiden väliseen

17 – Asia C-60/98 (Kok., s. I-3939).

18 – Ibid., tuomion 18 kohta.

19 – Ibid., tuomion 20 kohta.

20 – Ks. edellä alaviitteessä 12 mainitun direktiiviehdotuksen 18 artikla.

kauppaan. Se olisi myös vastoin direktiivin pääasiallista tavoitetta, joka on tekijänoikeuden suojan keston ja ajallisen soveltamisen yhdenmukaistaminen. [21]

53. Edellä mainitussa asiassa Butterfly Music annetussa tuomiossa tehty ratkaisu on mielestäni ainoa ratkaisu, jolla voidaan taata direktiivin 98/71 yhdenmukainen soveltaminen koko unionin alueella.

54. Edellä esitetyn perusteella katson, että direktiivin 98/71 17 artiklaa on tulkittava siten, että se on esteenä jäsenvaltion lainsäädännölle, jonka mukaan tekijänoikeudella ei voida suojella malleja, joista on tullut vapaasti käytettäviä ennen kyseisen direktiivin täytäntöön panemiseksi annettujen kansallisten säännösten voimaantuloa.

55. Seuraavaksi on selvitettävä, onko sillä, että kolmannet ovat laillisesti valmistaneet ja myyneet tuotetta, joka jäljittelee sellaisen mallin muotoja, josta on tullut vapaasti käytettävä, vaikutusta tekijänoikeuden suojan soveltamiseen kyseiseen malliin.

21 – Ks. direktiivin johdanto-osan toinen perustelukappale.

B *Kolmansien laillisesti saamien oikeuksien vaikutus tekijänoikeuden suojan soveltamiseen malleihin, joista on tullut vapaasti käytettäviä ennen direktiivin 98/71 voimaantuloa*

56. Kuten jo totesin, mallit voidaan mielestäni suojata tekijänoikeudella jo niiden luomisesta lähtien, vaikka ne olisivat vapaasti käytettäviä direktiivin 98/71 voimaantuloajankohtana.

57. Toisella ja kolmannella kysymyksellään ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee, eikö asian pitäisi olla toisin ja eikö pitäisi asettaa ainakin siirtymäaika, jonka aikana tämä suoja olisi suljettu pois, jos kolmas osapuoli, kuten Semeraro, on laillisesti valmistanut ja myynyt mallia, joka jäljittelee sellaisen toisen mallin muotoja, josta on tullut vapaasti käytettävä.

58. Direktiivissä 98/71 ei täsmennetä, mitä vaikutusta tekijänoikeuden soveltamisella voisi olla oikeuksiin, joita kolmannet ovat saaneet ennen kyseisen direktiivin täytäntöön panemiseksi annettujen kansallisten säännösten voimaantuloa.

59. Jotta ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle voidaan antaa hyödyllinen vastaus, on mielestäni jälleen viitattava niihin direktiiviin 93/98 säännöksiin,

joissa säädetään tekijänoikeuden suojan ajallisesta soveltamisesta, ja erityisesti direktiivin 10 artiklan 3 kohtaan.

60. Kyseisen säännöksen mukaan direktiivi 93/98 ei vaikuta ennen sen voimaantulopäivää tapahtuneeseen hyväksi käyttämiseen, ja jäsenvaltioiden on annettava erityisesti kolmansien saamien oikeuksien suojaamiseksi tarvittavat säännökset.

61. Edellä mainitussa asiassa Butterfly Music annetussa tuomiossa katsotaan ensin, että kyseisessä direktiivissä säädettyjen suoja-aikojen soveltaminen voisi johtaa siihen, että teoksia tai kohteita, joiden suoja on jo lakannut, aletaan suojella uudelleen, ja muistutetaan sitten, että direktiivin 93/98 johdanto-osan 27 perustelukappaleen mukaan ”yhteisön oikeusjärjestys takaa saatujen oikeuksien sekä oikeutettujen odotusten kunnioittamisen[, ja] jäsenvaltioiden on erityisesti voitava säätää, että tietyissä tapauksissa tekijänoikeudet ja lähioikeudet, jotka syntyvät uudestaan tätä direktiiviä sovellettaessa, eivät voi aiheuttaa korvausvelvollisuutta henkilöille, jotka ovat vilpittömässä mielessä alkaneet käyttää teoksia ajankohtana, jolloin ne eivät ole olleet suojattuja”. [22]

62. Sen jälkeen katsotaan, että direktiivissä on hyväksytty se, että sellaiset tekijänoikeudet ja lähioikeudet, joiden suoja on lakannut, voivat syntyä uudestaan, tämän kuitenkaan vaikuttamatta ennen kyseisen direktiivin voimaantulopäivää tapahtuneeseen hyödyntämiseen, ja samalla direktiivissä annetaan jäsenvaltioiden tehtäväksi toteuttaa toimenpiteet kolmansien saamien oikeuksien suojaamiseksi. [23]

63. Lisäksi kyseisessä tuomiossa todetaan, että lakeja, joilla muutetaan toista lakia, sovelletaan vanhan lain voimassa ollessa syntyneiden tilanteiden tulevaisuuden seurauksiin, jos toisin ei ole säädetty. Koska tekijän- ja lähioikeuksien uudelleensyntymisellä ei ole vaikutusta sellaisiin hyödyntämistoimiin, jotka kolmannet ovat toteuttaneet ennen kyseistä ajankohtaa, uudelleensyntymisellä ei voida katsoa olevan taannehtivaa vaikutusta. Sitä vastoin se, että uudelleensyntymistä koskevia säännöksiä sovelletaan sellaisten tilanteiden tulevaisuuden seurauksiin, jotka eivät ole vielä täysin päättyneet, merkitsee sitä, että oikeuksien uudelleensyntyminen vaikuttaa kolmansien oikeuksiin hyödyntää edelleen äänitteitä, joista valmistettuja kappaleita ei ole kyseisenä ajankohtana vielä myyty ja saatettu markkinoille. [24]

22 – Em. asia Butterfly Music, tuomion 22 kohta.
23 – Ibid., tuomion 23 kohta.
24 – Ibid., tuomion 24 kohta.

64. Lisäksi kyseisessä tuomiossa todetaan, että luottamuksensuojan periaatteen soveltamisalaa ei voida laajentaa sellaiseksi, että yleisesti estetään uuden säädöksen soveltaminen aikaisemman säädöksen voimassa ollessa syntyneiden tilanteiden tulevaisuuden seurauksiin. [25]

65. Kyseisessä tuomiossa katsotaankin, että mainitussa direktiivissä 93/98 asetetut edellytykset täytetään määräämällä lyhyt ajanjakso, jonka kuluessa kolmannet, jotka olivat valmistaneet ja myyneet laillisesti kappaleita sellaisista äänitteistä, joita koskevat hyödyntämisoikeudet olivat jo lakanneet aikaisemman lainsäädännön perusteella, on oikeus näiden äänitteiden levittämiseen. [26] Tällaisella ajanjaksolla täytetään yhtäältä jäsenvaltioille asetettu velvollisuus toteuttaa toimenpiteitä kolmansien saamien oikeuksien suojaamiseksi ja toisaalta tarve soveltaa uusia tekijän- ja lähioikeuksien suoja-aikoja direktiivissä säädetystä ajankohdasta lukien, mikä on direktiivin päätavoitteena. [27]

66. Nyt käsiteltävässä asiassa on mielestäni noudatettava samaa päättelyä.

67. Olisikin pyrittävä siihen, että yhtäältä yksi direktiivin 98/71 tärkeimmistä päämääristä, eli tekijänoikeuden suojan soveltaminen malleihin, ja toisaalta tarve turvata ne oikeudet, joita kolmannet ovat saaneet toimiessaan vilpittömässä mielessä ennen direktiivin täytäntöön panemiseksi annettujen kansallisten säännösten voimaantuloa, ovat oikeanlaisessa tasapainossa. Immateriaalioikeudet ovat nimittäin ala, jolla toisinaan hyvinkin vastakkaisten etujen on voitava olla samanaikaisesti olemassa. Luomistyötä on ehdottomasti tuettava takaamalla, että teokset ja mallit suojataan kaikenlaiselta immateriaalioikeuksien loukkaukselta. Aivan yhtä tärkeää on, että tällaisilla markkinoilla sallitaan riittävä kilpailu, jotta unionin kansalaiset voisivat hyötyä luovasta työstä niin teknologian, tietotekniikan kuin muotoilunkin alalla.

68. Tämän ratkaisuehdotuksen 63 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaisesti tekijänoikeuden soveltaminen malleihin, joista on tullut vapaasti käytettäviä ennen direktiivin 98/71 täytäntöön panemiseksi annettujen kansallisten säännösten voimaantuloa, ei voi vaikuttaa tilanteisiin, jotka ovat täysin päättyneet ennen kyseistä päivämäärää. Tämä merkitseekin mielestäni sitä, että tekijänoikeuteen, jolla Arco-mallia suojataan, ei voida vedota Fluida-valaisimia, jotka on valmistettu ja saatettu markkinoille ennen mainittua päivämäärää, vastaan.

69. Koska jäsenvaltiot sen sijaan voivat käyttää tiettyä harkintavaltaa kolmansien saamien

25 – Ibid., tuomion 25 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.
26 – Ibid., tuomion 26 kohta.
27 – Ibid.,, tuomion 27 ja 28 kohta.

oikeuksien suojaamisessa,[28] jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat asettaa siirtymäajan, joka alkaa direktiivin 98/71 täytäntöön panemiseksi annettujen säännösten voimaantulopäivästä ja jonka aikana ne kolmannet, jotka ovat saaneet laillisesti oikeuden myydä sellaista mallia jäljittelevää tuotetta, josta on tullut vapaasti käytettävä ennen kyseistä päivämäärää, voivat jatkaa tuotteen myymistä.

70. Flos toteaa sitä paitsi huomautuksissaan, että voisi olla hyvä säätää siirtymäsäännös lieventämään rajua siirtymistä suojaan, joka perustuu direktiivin 98/71 täytäntöönpanosta johtuvaan tekijänoikeuteen.

71. Edellä mainitussa asiassa Butterfly Music annetussa tuomiossa täsmennettiin, että siirtymäajan on päätyttävä kohtuullisen ajan kuluessa.[29] Siirtymäajan osalta on nimittäin otettava huomioon vilpittömässä mielessä toimineiden kolmansien laillisten etujen lisäksi tekijänoikeuksien haltijoiden edut sekä se päämäärä, jota asianomaisella lainsäädännöllä tavoitellaan.

72. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on mielestäni otettava huomioon useita seikkoja käsiteltävänä olevan tilanteen konkreettisessa tutkinnassa voidakseen tarvittaessa arvioida, onko tarpeen asettaa siirtymäaika, jonka aikana Arco-valaisimella ei ole tekijänoikeudellista suojaa.

73. Totesin nimittäin aiemmin, että direktiivin 98/71 17 artiklassa ei täsmennetä, sovelletaanko tekijänoikeudellista suojaa malleihin, joista on tullut vapaasti käytettäviä ennen direktiivin voimaantuloa.

74. Muistutan, että direktiivin 98/71 täytäntöön panemiseksi annetussa Italian laissa asetettiin aluksi kymmenen vuoden siirtymäaika, jonka aikana tekijänoikeudellista suojaa ei sovellettu malleihin, joista on tullut vapaasti käytettäviä. Komission aloitettua jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevan menettelyn Italian lainsäätäjä muutti uudelleen kyseistä lakia, jossa tällä hetkellä säädetään, että tekijänoikeudellista suojaa ei sovelleta malleihin, joista oli tullut vapaasti käytettäviä ennen direktiivin 98/71 täytäntöön panemiseksi annetun asetuksen nro 95/2001 voimaantuloa.

75. Kun otetaan huomioon nämä seikat ja se, että tässä direktiivissä ei säädetä tekijänoikeuden soveltamisesta malleihin, joista on tullut

28 – Ibid., tuomion 23 kohta.
29 – Ibid., tuomion 27 kohta.

vapaasti käytettäviä, katson, että mainitun direktiivin voimaantulo kansallisessa oikeusjärjestyksessä on voinut luoda Semerarolle oikeutettuja odotuksia siitä, että tuohon aikaan voimassa ollut kansallinen lainsäädäntö pysyy voimassa, eli että kaikki Arco-valaisinta koskevat oikeudet olivat lakanneet ja että Semeraro pystyi sen vuoksi jatkamaan Fluida-valaisinten valmistusta ja myyntiä.

76. Talouden toimijat ovat mielestäni oikeutetusti voineet epäillä direktiiviin 98/71 17 artiklan tulkintaa, jollaista ehdotan unionin tuomioistuimelle ja jonka mukaan tekijänoikeudellista suojaa sovelletaan malleihin, joista on tullut vapaasti käytettäviä ennen kyseisen direktiivin täytäntöön panemiseksi annettujen kansallisten säännösten voimaantuloa.

77. Siirtymäajan keston osalta ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee, onko mahdollista asettaa kymmenen vuoden määräaika, kuten Italian lainsäätäjä oli alun perin säätänyt.

78. Siirtymäaika olisi asetettava riittävän pitkäksi ajaksi, jotta voitaisiin turvata yritysten taloudelliset edut silloin, kun ne ovat vilpittömässä mielessä tehneet investointeja valmistaakseen malleja sellaisten mallien jäljittelemiseksi, joista on tullut vapaasti käytettäviä ennen direktiivin 98/71 voimaantulopäivää. Tarkoituksena on nimittäin suojella yrityksiä, joiden liiketoiminnasta tulee laitonta lähes yllättäen sen vuoksi, että direktiivi saatetaan osaksi kansallista oikeusjärjestystä.

79. Muistutan kuitenkin, että tällainen siirtymävaihe ei myöskään saa johtaa tilanteeseen, jossa estetään uuden säädöksen soveltaminen aikaisemman säädöksen voimassa ollessa syntyneiden tilanteiden tulevaisuuden seurauksiin. [30]

80. Edellä mainitussa asiassa Butterfly Music katsottiin, että kolmen kuukauden määräaikaa, jonka kuluessa oikeutensa laillisesti saaneet kolmannet saattoivat jatkaa äänitteiden levittämistä, voitiin pitää kohtuullisena tavoitellun päämäärän kannalta sekä niiden olosuhteiden kannalta, jossa direktiivin 93/98 saatettiin osaksi kansallista oikeusjärjestystä. Kyseinen määräaika saattaa vaikuttaa hyvin lyhyeltä ja tiukalta, kuten tuomiossa todettiin, mutta direktiivin saattaminen osaksi kansallista oikeusjärjestystä oli jättänyt kolmansille mahdollisuuden jatkaa äänitteiden

30 – Ibid.,, tuomion 25 ja 28 kohta.

myyntiä lähes vuoden ajan kyseisen direktiivin voimaantulosta. [31]

81. Se, että 70 vuotta tekijän kuoleman jälkeen kestävään suojaan sovelletaan nyt käsiteltävässä asiassa 10 vuoden siirtymäaikaa, vaikuttaa kohtuuttomalta. Komissio oli sitä paitsi aloittanut jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisen toteamista koskevan menettelyn Italian tasavaltaa vastaan muun muassa juuri siksi, että kansallisessa lainsäädännössä säädettiin kymmenen vuoden siirtymäajasta.

82. Olen sitä vastoin taipuvainen katsomaan, että Semeraron hyväkseen saama aika, joka alkoi 28.10.2001 eli päivänä, jolloin jäsenvaltioiden oli alettava noudattaa direktiiviä 98/71, [32] ja joka päättyi päivään, jolloin italialainen tuomioistuin määräsi Fluida-valaisimen takavarikoitavaksi ja kielsi Semeraroa myymästä sitä, on kohtuullinen.

83. Tämän hieman yli viiden vuoden pituisen ajanjakson aikana Semeraro on nimittäin voinut valmistaa valaisimiaan ja saattaa niitä markkinoille.

84. Tämä aika saattaa mielestäni hyvään tasapainoon kolmansien laillisesti saamien oikeuksien kunnioittamisen ja tarpeen turvata direktiivin 98/71 yksi päämäärä eli tekijänoikeuden soveltaminen malleihin.

85. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tehtävänä on siis tutkia nyt käsiteltävänä olevan asian olosuhteet ja asianomaisten säädösten päämäärät huomioon ottaen, onko kohtuullisen siirtymäajan asettaminen kolmansien saamien oikeuksien turvaamisen kannalta tarpeellista.

86. Edellä esitetyn perusteella katson, että direktiivin 98/71 17 artikla ei estä asettamasta kohtuullista siirtymäaikaa, jonka aikana henkilöt, jotka olivat voineet valmistaa ja myydä laillisesti sellaisen mallin muotoja jäljittelevää tuotetta, josta on tullut vapaasti käytettävä ennen direktiivin täytäntöön panemiseksi annettujen kansallisten säännösten voimaantuloa, voivat jatkaa kyseisen tuotteen myyntiä.

31 – Ibid., tuomion 27 ja 28 kohta.

32 – Ks. direktiivin 19 artiklan 1 kohta.

V Ratkaisuehdotus

87. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin vastaa Tribunale di Milanon esittämiin kysymyksiin seuraavasti:

1) Mallien oikeudellisesta suojasta 13.10.1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/71/EY 17 artiklaa on tulkittava siten, että se on esteenä jäsenvaltion lainsäädännölle, jonka mukaan tekijänoikeudella ei voida suojella malleja, joista on tullut vapaasti käytettäviä ennen direktiivin täytäntöön panemiseksi annettujen kansallisten säännösten voimaantuloa.

2) Direktiivin 98/71 17 artikla ei estä asettamasta kohtuullista siirtymäaikaa, jonka aikana henkilöt, jotka olivat voineet valmistaa ja myydä laillisesti sellaisen mallin muotoja jäljittelevää tuotetta, josta on tullut vapaasti käytettävä ennen direktiivin täytäntöön panemiseksi annettujen kansallisten säännösten voimaantuloa, voivat jatkaa kyseisen tuotteen myyntiä.