Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (peto vijeće)

11. lipnja 2020.*

„Zahtjev za prethodnu odluku – Pravo intelektualnog i industrijskog vlasništva – Autorsko pravo i srodna prava – Direktiva 2001/29/EZ – Članci 2. do 5. – Područje primjene – Koristan predmet – Pojam ‚djelo' – Autorskopravna zaštita djela – Pretpostavke – Oblik proizvoda potreban za postizanje nekog tehničkog rezultata – Sklopivi bicikl"

U predmetu C-833/18,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je uputio tribunal de l'entreprise de Liège (Trgovački sud u Lièegeu, Belgija), odlukom od 18. prosinca 2018., koju je Sud zaprimio 31. prosinca 2018., u postupku

**SI,**

**Brompton Bicycle Ltd**

protiv

**Chedech/Get2Get,**

SUD (peto vijeće),

u sastavu: E. Regan, predsjednik vijeća, I. Jarukaitis, E. Juhász (izvjestitelj), M. Ilešič i C. Lycourgos, suci,

nezavisni odvjetnik: M. Campos Sánchez-Bordona,

tajnik: M. Longar, administrator,

uzimajući u obzir pisani postupak i nakon rasprave održane 14. studenoga 2019.,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

– za osobu SI i Brompton Bicycle Ltd, B. Van Asbroeck, G. de Villegas i A. Schockaert, *avocats*,

– za Chedech/Get2Get, A. Marín Melgar, *abogado*,

– za belgijsku vladu, M. Jacobs, C. Pochet i J.-C. Halleux, u svojstvu agenata,

– za poljsku vladu, B. Majczyna, u svojstvu agenta,

– za Europsku komisiju, É. Gippini Fournier i J. Samnadda, u svojstvu agenata,

* Jezik postupka: francuski

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 6. veljače 2020.,

donosi sljedeću

**Presudu**

1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje Direktive 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (SL 2001., L 167, str. 10.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 119.).

2 Ovaj zahtjev podnesen je u okviru spora između osobe SI i društva Brompton Bicycle Ltd (u daljnjem tekstu: Brompton), s jedne strane, i društva Chedech/Get2Get (u daljnjem tekstu: Get2Get), s druge strane, u pogledu tužbe zbog povrede autorskog prava koja je podnesena protiv Get2Geta.

## Pravni okvir

### *Međunarodno pravo*

#### *Bernska konvencija za zaštitu književnih i umjetničkih djela*

3 Člankom 2. Bernske konvencije za zaštitu književnih i umjetničkih djela (Akt iz Pariza od 24. srpnja 1971.), u verziji koja je nastala izmjenom od 28. rujna 1979. (u daljnjem tekstu: Bernska konvencija), određuje se, u njegovim stavcima 1. i 7.:

„1. Izraz ‚književna i umjetnička djela' obuhvaća sve tvorevine iz književnog, znanstvenog i umjetničkog područja, bez obzira na način i oblik njihova izražavanja, kao što su: […] djela crtanja […]; djela primijenjenih umjetnosti […]

[…]

7. Zakonodavstvima zemalja Unije [za zaštitu autorskih prava na književnim i umjetničkim djelima uspostavljenu Bernskom konvencijom] pridržano je da urede područje primjene zakona o djelima primijenjenih umjetnosti i industrijskom dizajnu kao i uvjete zaštite za takva djela i dizajn […]. Za djela koja su zaštićena samo kao dizajn u zemlji podrijetla može se u nekoj drugoj zemlji Unije tražiti samo posebna zaštita koja je u toj zemlji priznata dizajnu; međutim, ako takva posebna zaštita nije priznata u toj zemlji, ta će djela biti zaštićena kao umjetnička djela." [neslužbeni prijevod]

#### *WIPO-ov ugovor o autorskom pravu*

4 Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO) donijela je u Ženevi 20. prosinca 1996. Ugovor o autorskom pravu WIPO-a, koji je u ime Europske zajednice odobren Odlukom Vijeća 2000/278/EZ od 16. ožujka 2000. (SL 2000., L 89, str. 6.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 11., svezak 122., str. 77.) i koji je u slučaju Europske unije stupio na snagu 14. ožujka 2010. (SL 2010., L 32, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 11., svezak 108., str. 185.).

5 Člankom 1. stavkom 4. WIPO-ova ugovora o autorskom pravu, naslovljenim „Odnos prema Bernskoj konvenciji", predviđa se:

„Ugovorne će se stranke pridržavati članaka od 1. do 21. i Dodatka Bernskoj konvenciji."

6 Članak 2. tog ugovora glasi:

„Zaštita autorskog prava proteže se na izražaje, a ne na ideje, postupke, metode rada ili matematičke koncepte kao takve.”

### *Pravo Unije*

*Direktiva 2001/29*

7 Člancima 2. do 5. Direktive 2001/29 određuju se isključiva prava autora koja se odnose na reproduciranje, priopćavanje i distribuciju njihovih djela.

8 Člankom 9. navedene direktive, naslovljenim „Nastavak primjene drugih pravnih odredaba”, predviđa se:

„Ova Direktiva ne dovodi u pitanje odredbe o, osobito, patentima, žigovima, dizajnu […]”

*Uredba (EZ) br. 6/2002*

9 Člankom 8. stavkom 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice (SL 2002., L 3, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 24., str. 45. i ispravak SL 2018., L 72, str. 42.), naslovljenim „Dizajni uvjetovani svojom tehničkom funkcijom i dizajni spojnih elemenata”, propisuje se:

„Dizajnom [Unije] ne štite se obilježja izgleda proizvoda koja su isključivo uvjetovana njegovom tehničkom funkcijom.”

## Glavni postupak i prethodna pitanja

10 Brompton, društvo osnovano prema engleskom pravu, čiji je osnivač osoba SI, prodaje sklopivi bicikl, koji se u svojem sadašnjem obliku prodaje od 1987. (u daljnjem tekstu: bicikl Brompton).

11 Bicikl Brompton, čija je posebnost da može zauzeti tri različita položaja (preklopljen položaj, raskopljen položaj i međupoložaj, koji omogućuje biciklu da ostane u ravnoteži na podu), bio je zaštićen patentom, koji je sada istekao.

12 Sa svoje pak strane, Get2Get prodaje bicikl (u daljnjem tekstu: bicikl Chedech) čiji je vizualni aspekt vrlo sličan onom bicikla Brompton i koji može zauzeti tri položaja koja su spomenuta u prethodnoj točki.

13 Osoba SI i Brompton podnijeli su 21. studenoga 2017. tužbu tribunalu de l’entreprise de Liège (Trgovački sud u Lièegeu, Belgija) radi utvrđenja da bicikli Chedech povređuju autorsko pravo Bromptona i moralna prava osobe SI te da slijedom toga taj sud naloži Get2Getu prekid aktivnosti kojima se povređuju njihova prava i povlačenje proizvoda sa svih prodajnih mjesta.

14 U odgovoru na tužbu Get2Get tvrdi da je izgled bicikla Chedech uvjetovan tehničkim rješenjem koje se želi postići, odnosno time da taj bicikl može zauzeti tri različita položaja. U tim okolnostima, takav izgled može se štititi samo patentnim pravom, a ne autorskim pravom.

15 Tužitelji u glavnom postupku ističu da se tri položaja bicikla Brompton mogu postići drugim oblicima, osim onima koje je tom biciklu dao njegov dizajner, što podrazumijeva da se taj oblik može štititi na temelju autorskog prava.

16 Tribunal de l'entreprise de Liège (Trgovački sud u Lièegeu) ističe da je na temelju belgijskog prava tvorevina zaštićena autorskim pravom ako je izražena u posebnom obliku i ako je originalna, što podrazumijeva da koristan predmet poput bicikla može biti zaštićen autorskim pravom. U tom pogledu, iako su oblici potrebni za postizanje nekog tehničkog rezultata isključeni iz autorskopravne zaštite, i dalje je točno da postoji sumnja kad se takav rezultat može postići pomoću drugih oblika.

17 Taj sud navodi da je Sud u presudi od 8. ožujka 2018., DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172), koja je donesena u području prava dizajna, protumačio članak 8. stavak 1. Uredbe br. 6/2002 na način da pri ocjeni toga jesu li obilježja izgleda proizvoda isključivo uvjetovana njegovom tehničkom funkcijom treba dokazati da je ta funkcija jedini čimbenik koji je odredio ta obilježja, pri čemu postojanje alternativnih dizajna nije odlučujuće u tom pogledu.

18 Stoga se pita treba li slično rješenje primijeniti u području autorskog prava kad je izgled proizvoda čija se zaštita traži na tom temelju, na temelju Direktive 2001/29, potreban za postizanje konkretnog tehničkog učinka.

19 U tim okolnostima tribunal de l'entreprise de Liège (Trgovački sud u Lièegeu) odlučio je prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća prethodna pitanja:

„1. Treba li pravo Unije, a osobito Direktivu [2001/29], kojom se, među ostalim, u njezinim člancima 2. do 5. utvrđuju različita isključiva prava priznata nositeljima autorskog prava, tumačiti na način da od autorskopravne zaštite isključuje djela čiji je oblik potreban za postizanje nekog tehničkog rezultata?

2. Treba li radi ocjene je li oblik potreban za postizanje nekog tehničkog rezultata uzeti u obzir sljedeće kriterije:

– Postojanje drugih mogućih oblika kojima se može postići isti rezultat?

– Učinkovitost oblika za postizanje tog rezultata?

– Namjeru navodnog počinitelja povrede da postigne taj rezultat?

– Postojanje ranijeg patenta, koji je prestao važiti, za postupak koji omogućuje postizanje željenog tehničkog rezultata?"

## O prethodnim pitanjima

20 Svojim dvama pitanjima, koja valja razmotriti zajedno, sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članke 2. do 5. Direktive 2001/29 tumačiti na način da se autorskopravna zaštita koja je njima predviđena primjenjuje na proizvod čiji je oblik, barem djelomice, potreban za postizanje nekog tehničkog rezultata.

21 U skladu s člancima 2. do 5. Direktive 2001/29, autori su zaštićeni od reproduciranja, priopćavanja javnosti i distribucije javnosti svojih djela bez svojeg ovlaštenja.

22 U skladu s ustaljenom sudskom praksom Suda, pojam „djelo” sastoji se od dvaju elemenata. S jedne strane, on podrazumijeva originalan predmet koji je vlastita intelektualna tvorevina autora i, s druge strane, on zahtijeva izraz te tvorevine (vidjeti u tom smislu presudu od 12. rujna 2019., Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, t. 29. i 32. i navedenu sudsku praksu).

23 Kada je riječ o prvom elementu, iz ustaljene sudske prakse Suda proizlazi da je nužno i dovoljno da predmet – da bi ga se moglo smatrati originalnim – odražava osobnost autora koja se očituje u njegovu slobodnom i kreativnom donošenju odluka (presuda od 12. rujna 2019., Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, t. 30. i navedena sudska praksa).

24 U tom pogledu valja podsjetiti na to da, na temelju ustaljene sudske prakse, kada je stvaranje predmeta određeno tehničkim razmatranjima, pravilima ili drugim razlozima koji nisu ostavili prostora izvršavanju kreativne slobode, za taj se predmet ne može smatrati da posjeduje originalnost nužnu da bi mogao predstavljati djelo i, slijedom toga, uživati zaštitu dodijeljenu autorskim pravom (vidjeti u tom smislu presudu od 12. rujna 2019., Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, t. 31. i navedenu sudsku praksu).

25 Što se tiče drugog elementa navedenog u točki 22. ove presude, Sud je pojasnio da pojam „djelo” iz Direktive 2001/29 nužno podrazumijeva postojanje predmeta koji je moguće dovoljno precizno i objektivno utvrditi (presuda od 12. rujna 2019., Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, t. 32. i navedena sudska praksa).

26 Iz toga proizlazi da predmet koji ispunjava uvjet originalnosti može uživati autorskopravnu zaštitu čak i ako je njegovo stvaranje određeno tehničkim razmatranjima, ali pod uvjetom da takvo određenje ne sprečava autora da u tom predmetu odrazi svoju osobnost koja se očituje u njegovu slobodnom i kreativnom donošenju odluka.

27 U tom pogledu valja naglasiti da kriterij originalnosti ne može biti ispunjen sastavnicama predmeta koje su jedino obilježene svojom tehničkom funkcijom, s obzirom na to da, među ostalim, iz članka 2. WIPO-ova ugovora o autorskom pravu proizlazi da se autorskopravna zaštita ne proširuje na ideje. Kada bi ih se štitilo autorskim pravom, to bi zapravo dovelo do toga da se nudi mogućnost stvaranja monopola na idejama na štetu, među ostalim, tehničkog napretka i industrijskog razvoja (vidjeti u tom smislu presudu od 2. svibnja 2012., SAS Institute, C-406/10, EU:C:2012:259, t. 33. i 40.). Međutim, kada izražaj navedenih sastavnica ovisi o njihovoj tehničkoj funkciji, različiti načini provedbe ideje toliko su ograničeni da se ideja i izražaj podudaraju (vidjeti u tom smislu presudu od 22. prosinca 2010., Bezpečnostní softwarová asociace, C-393/09, EU:C:2010:816, t. 48. i 49.).

28 Stoga valja ispitati može li sklopivi bicikl o kojem je riječ u glavnom postupku predstavljati djelo, koje uživa zaštitu predviđenu Direktivom 2001/29, pri čemu se primjećuje da se upiti suda koji je uputio zahtjev ne odnose na drugi element koji se navodi u točki 22. ove presude – jer se čini da je taj bicikl moguće dovoljno precizno i objektivno utvrditi – nego na prvi element.

29 U ovom je slučaju točno da je oblik koji ima navedeni bicikl potreban za postizanje tehničkog rezultata, odnosno prikladnosti tog bicikla za zauzimanje triju položaja, od kojih jedan omogućuje ostajanje u ravnoteži na podu.

30 Međutim, na sudu koji je uputio zahtjev jest da istraži predstavlja li taj bicikl, unatoč toj okolnosti, originalno djelo koje je proizišlo iz intelektualne tvorevine.

31 U tom pogledu, kako se podsjeća u točkama 24., 26. i 27. ove presude, to ne može biti slučaj kada je stvaranje predmeta određeno tehničkim razmatranjima, pravilima ili drugim razlozima koji nisu ostavili prostora izvršavanju kreativne slobode ili su ostavili prostor koji je do te mjere ograničen da se ideja i njezin izražaj podudaraju.

32 Iako i dalje postoji mogućnost izbora u odnosu na oblik predmeta, ne može se zaključiti da je on nužno obuhvaćen pojmom „djelo” u smislu Direktive 2001/29. Kako bi se odredilo je li to stvarno tako, sud koji je uputio zahtjev treba provjeriti jesu li ispunjene pretpostavke na koje se podsjeća u točkama 22. do 27. ove presude.

33 Ako oblik proizvoda ovisi jedino o njegovoj tehničkoj funkciji, navedeni proizvod ne može biti obuhvaćen autorskopravnom zaštitom.

34 Stoga, kako bi se utvrdilo je li dotični proizvod obuhvaćen autorskopravnom zaštitom, sud koji je uputio zahtjev dužan je odrediti je li tim izborom oblika proizvoda njegov autor na originalan način izrazio svoju kreativnu sposobnost čineći slobodne i kreativne izbore te je li proizvod oblikovao na način da odražava njegovu osobnost.

35 U tom kontekstu i s obzirom na to da treba ocijeniti samo originalnost dotičnog proizvoda, postojanje drugih mogućih oblika kojima se može postići isti tehnički rezultat, ako ono omogućuje da se utvrdi postojanje mogućnosti izbora, nije odlučujuće za ocjenu čimbenika koji su odredili dizajnerov izbor. Jednako tako, u okviru takve ocjene irelevantna je namjera navodnog počinitelja povrede.

36 Što se tiče postojanja ranijeg patenta, koji je sada istekao u predmetu u glavnom postupku, kao i učinkovitosti oblika radi postizanja istog tehničkog rezultata, o tome treba voditi računa samo u dijelu u kojem ti elementi omogućuju da se otkriju razmatranja o kojima se vodilo računa prilikom izbora oblika dotičnog proizvoda.

37 U svakom slučaju, važno je naglasiti da je sud koji je uputio zahtjev dužan, kako bi ocijenio je li sklopivi bicikl o kojem je riječ u glavnom postupku originalna tvorevina koja stoga uživa autorskopravnu zaštitu, voditi računa o svim relevantnim elementima ovog slučaja, onakvima kakvi su postojali tijekom osmišljavanja tog predmeta, neovisno o čimbenicima koji su vanjski i kasniji u odnosu na stvaranje proizvoda.

38 Stoga na prethodna pitanja treba odgovoriti da članke 2. do 5. Direktive 2001/29 treba tumačiti na način da se autorskopravna zaštita koja je njima predviđena primjenjuje na proizvod čiji je oblik, barem djelomice, potreban za postizanje nekog tehničkog rezultata, kad taj proizvod predstavlja originalno djelo koje je proizišlo iz intelektualne tvorevine jer kroz taj oblik njegov autor na originalan način izražava svoju kreativnu sposobnost čineći slobodne i kreativne izbore, tako da navedeni oblik odražava njegovu osobnost, što mora provjeriti nacionalni sud vodeći računa o svim relevantnim okolnostima spora u glavnom postupku.

## Troškovi

39 Budući da ovaj postupak ima značaj prethodnog pitanja za stranke glavnog postupka pred sudom koji je uputio zahtjev, na tom je sudu da odluči o troškovima postupka. Troškovi podnošenja očitovanja Sudu, koji nisu troškovi spomenutih stranaka, ne nadoknađuju se

Slijedom navedenog, Sud (peto vijeće) odlučuje:

**Članke 2. do 5. Direktive 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu treba tumačiti na način da se autorskopravna zaštita koja je njima predviđena primjenjuje na proizvod čiji je oblik, barem djelomice, potreban za postizanje nekog tehničkog rezultata, kad taj proizvod predstavlja originalno djelo koje je proizišlo iz intelektualne tvorevine jer kroz taj oblik njegov autor na originalan način izražava svoju kreativnu sposobnost čineći slobodne i kreativne izbore, tako da navedeni oblik odražava njegovu osobnost, što mora provjeriti nacionalni sud vodeći računa o svim relevantnim okolnostima spora u glavnom postupku.**

Potpisi