Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba)

z dnia 11 czerwca 2020 r.*

Odesłanie prejudycjalne – Własność intelektualna i przemysłowa – Prawo autorskie i prawa pokrewne – Dyrektywa 2001/29/WE – Artykuły 2–5 – Zakres stosowania – Przedmiot użytkowy – Pojęcie „utworu” – Prawnoautorska ochrona utworów – Przesłanki – Kształt produktu niezbędny do uzyskania efektu technicznego – Rower składany

W sprawie C-833/18

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez tribunal de l'entreprise de Liège (sąd gospodarczy w Liège, Belgia) postanowieniem z dnia 18 grudnia 2018 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 31 grudnia 2018 r., w postępowaniu:

SI,

Brompton Bicycle Ltd

przeciwko

Chedech / Get2Get,

TRYBUNAŁ (piąta izba),

w składzie: E. Regan, prezes izby, I. Jarukaitis, E. Juhász (sprawozdawca), M. Ilešič i C. Lycourgos, sędziowie,

rzecznik generalny: M. Campos Sánchez-Bordona,

sekretarz: M. Longar, administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 14 listopada 2019 r.,

rozważywszy uwagi, które przedstawili:

– w imieniu SI i Brompton Bicycle Ltd – B. Van Asbroeck, G. de Villegas i A. Schockaert, avocats,

– w imieniu Chedech/Get2Get – A. Marín Melgar, abogado,

– w imieniu rządu belgijskiego – M. Jacobs oraz C. Pochet oraz J.-C. Halleux, w charakterze pełnomocników,

– w imieniu rządu polskiego – B. Majczyna, w charakterze pełnomocnika,

* Język postępowania: francuski.

– w imieniu Komisji Europejskiej – É. Gippini Fournier i J. Samnadda, w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2020 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1 Niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz.U. 2001, L 167, s. 10).

2 Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu między SI i Brompton Bicycle Ltd (zwanych dalej „Brompton") a Chedech/Get2Get (zwanej dalej „Get2Get") w przedmiocie powództwa o stwierdzenie naruszenia prawa autorskich, wniesionego przez tę ostatnią.

Ramy prawne

Prawo międzynarodowe

Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych

3 Artykuł 2 Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych (Akt paryski z dnia 24 lipca 1971 r.), w brzmieniu uwzględniającym zmiany z dnia 28 września 1979 r. (zwanej dalej „konwencją berneńską"), stanowi w ust. 1 i 7:

„1. Określenie »dzieła literackie i artystyczne« obejmuje wszystkie dzieła literackie, naukowe i artystyczne, bez względu na sposób lub formę ich wyrażenia, takie jak […] dzieła rysunkowe […]; dzieła sztuki użytkowej; […]

[…]

7. Ustawodawstwu państw należących do Związku [ochrony praw autorów do ich dzieł literackich i artystycznych, ustanowionego konwencją berneńską] zastrzega się ustalenie zakresu stosowania przepisów prawa dotyczących dzieł sztuki użytkowej oraz wzorów i modeli przemysłowych, jak też warunków ochrony tych dzieł, wzorów i modeli […]. Dla dzieł chronionych w państwach pochodzenia jedynie jako wzory i modele można żądać w innym państwie należącym do Związku tylko ochrony specjalnej udzielanej w tym państwie wzorom i modelom; jeżeli jednak w tym państwie nie ma takiej specjalnej ochrony, dzieła te powinny być chronione jak dzieła artystyczne".

Traktat WIPO o prawie autorskim

4 Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) przyjęła w Genewie w dniu 20 grudnia 1996 r. traktat WIPO o prawie autorskim (zwany dalej „traktatem WIPO"). Traktat ten został zatwierdzony w imieniu Wspólnoty Europejskiej decyzją Rady 2000/278/WE z dnia 16 marca 2000 r. (Dz.U. 2000, L 89, s. 6) i wszedł w życie wobec Unii Europejskiej w dniu 14 marca 2010 r. (Dz.U. 2010, L 32, s. 1).

5 Artykuł 1 traktatu WIPO o prawie autorskim, zatytułowany „Stosunek do konwencji berneńskiej”, przewiduje w ust. 4:

„Umawiające się strony zastosują się do artykułów 1 do 21 oraz załącznika do konwencji berneńskiej”.

6 Artykuł 2 tego traktatu stanowi:

„Ochrona prawa autorskiego obejmuje sposób wyrażenia, a nie idee, procedury, metody działania czy też pojęcia matematyczne jako takie”.

Prawo Unii

Dyrektywa 2001/29

7 Artykuły 2–5 dyrektywy 2001/29 określają prawa wyłączne autorów w zakresie zwielokrotniania, publicznego udostępniania i rozpowszechniania ich utworów.

8 Artykuł 9 tej dyrektywy, zatytułowany „Dalsze stosowanie innych przepisów prawnych”, przewiduje:

„Niniejsza dyrektywa nie narusza przepisów dotyczących w szczególności, patentów, znaków towarowych, prawa do wzorów przemysłowych […]”.

Rozporządzenie (WE) nr 6/2002

9 Artykuł 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U. 2002, L 3, s. 1), zatytułowany „Wzory wynikające z ich funkcji technicznej i wzory wzajemnych połączeń”, stanowi w ust. 1:

„Wzór [unijny] nie obejmuje cech postaci produktu wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej”.

Postępowanie główne i pytania prejudycjalne

10 Brompton, spółka prawa angielskiego, której założycielem jest SI, prowadzi obrót rowerami sprzedawanymi w aktualnej postaci od 1987 r. (zwanymi dalej „rowerami Brompton”).

11 Rowery Brompton, których szczególną cechą jest to, że mogą mieć trzy pozycje (pozycję złożoną, pozycję rozłożoną i pozycję pośrednią pozwalającą temu rowerowi utrzymać równowagę na ziemi), były chronione patentem, który obecnie wygasł.

12 Get2Get ze swej strony prowadzi obrót rowerami (zwanymi dalej „rowerami Chedech”), które wyglądem bardzo przypominają rowery Brompton i które też mogą mieć trzy pozycje wskazane w punkcie powyżej.

13 W dniu 21 listopada 2017 r. SI i Brompton wystąpili do tribunal de l’entreprise de Liège (sądu gospodarczego w Liège, Belgia), wnosząc o stwierdzenie, że rowery Chedech naruszają prawa autorskie spółki Brompton oraz autorskie prawa osobiste SI, a w konsekwencji o nakazanie Get2Get zaniechania działań naruszających ich prawa i wycofanie produktu ze wszystkich punktów sprzedaży.

14 Na swą obronę Get2Get podnosi, że wygląd rowerów Chedech jest podyktowany pożądanym rozwiązaniem technicznym, które ma umożliwiać korzystanie z roweru w trzech różnych pozycjach. W tych okolicznościach taki wygląd może być chroniony wyłącznie prawem patentowym, a nie prawem autorskim.

15 Powodowie w postępowaniu głównym odpowiadają, że trzy pozycje roweru Brompton można uzyskać przy wykorzystaniu innych form niż te zastosowane w tym rowerze przez jego twórcę, co oznacza, że jego forma może być chroniona prawem autorskim.

16 Tribunal de l'entreprise de Liège (sąd gospodarczy w Liège) zwraca uwagę, że na podstawie prawa belgijskiego prawem autorskim chroniona jest wszelka twórczość, jeżeli zostaje wyrażona w szczególnej formie i jest oryginalna, co oznacza, że przedmiot użytkowy taki jak rower może być chroniony prawem autorskim. W tym względzie, chociaż kształty wymagane do uzyskania efektu technicznego są wyłączone z ochrony prawnoautorskiej, wciąż istnieje wątpliwość, gdy taki efekt może zostać osiągnięty za pomocą innych form.

17 Sąd ten wskazuje, że w wyroku z dnia 8 marca 2018 r., DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172), dotyczącym prawa wzorów, Trybunał dokonał wykładni art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 w ten sposób, że aby ocenić, czy cechy postaci produktu wynikają wyłącznie z jego funkcji technicznej, należy ustalić, czy ta funkcja jest jedynym czynnikiem określającym te cechy, przy czym istnienie alternatywnych wzorów nie jest rozstrzygające w tym względzie.

18 W konsekwencji sąd ten nie jest pewien, czy w dziedzinie prawa autorskiego nie należałoby przyjąć podobnego rozwiązania, jeżeli wygląd produktu, o którego ochronę wniesiono na tej podstawie w oparciu o dyrektywę 2001/29, jest niezbędny do uzyskania konkretnego efektu technicznego.

19 W tych okolicznościach tribunal de l'entreprise de Liège (sąd gospodarcz w Liège) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy prawo Unii, a w szczególności dyrektywę [2001/29], która ustanawia różne prawa wyłączne przyznane właścicielom praw autorskich w art. 2–5, należy interpretować w ten sposób, że wyłącza ona z zakresu ochrony prawa autorskiego dzieła, których kształt jest niezbędny do osiągnięcia efektu technicznego?

2) Czy w celu dokonania oceny koniecznego charakteru danego kształtu dla celów uzyskania efektu technicznego należy wziąć pod uwagę następujące kryteria:

– istnienie innych kształtów pozwalających na osiągnięcie tego samego efektu technicznego;

– skuteczność kształtu z punktu widzenia osiągnięcia wspomnianego efektu;

– wolę osiągnięcia takiego efektu przez domniemanego sprawcę naruszenia;

– istnienie wcześniejszego patentu, który już wygasł, obejmującego proces umożliwiający osiągnięcie pożądanego efektu technicznego?".

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

20 Poprzez swoje dwa pytania, które należy przeanalizować łącznie, sąd odsyłający zmierza w istocie do ustalenia, czy art. 2–5 dyrektywy 2001/29 należy interpretować w ten sposób, że przewidywana w nich ochrona prawnoautorska ma zastosowanie do produktu, którego forma jest, przynajmniej w części, niezbędna do uzyskania określonego efektu technicznego.

21 Zgodnie z art. 2–5 dyrektywy 2001/29 autorzy są chronieni przed zwielokrotnianiem, publicznym udostępnianiem i publicznym rozpowszechnianiem ich utworów bez ich zgody.

22 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału na pojęcie „utworu" składają się dwa elementy. Z jednej strony pojęcie to oznacza, że istnieje oryginalny przedmiot w tym znaczeniu, że stanowi on własną twórczość intelektualną jego autora, z drugiej strony taka kwalifikacja wymaga, by istniał wyraz tej twórczości (zob. podobnie wyrok z dnia 12 września 2019 r., Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, pkt 29, 32 i przytoczone tam orzecznictwo).

23 Co się tyczy pierwszego z tych elementów, z utrwalonego orzecznictwa Trybunału wynika, że aby przedmiot mógł zostać uznany za oryginalny, konieczne i zarazem wystarczające jest to, by stanowił on odzwierciedlenie osobowości autora, przejawiające się w jego swobodnych i twórczych wyborach (wyrok z dnia 12 września 2019 r., Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, pkt 30 i przytoczone tam orzecznictwo).

24 W tym względzie należy przypomnieć, że na podstawie utrwalonego orzecznictwa, w przypadku gdy opracowanie przedmiotu jest uwarunkowane względami technicznymi, zasadami lub ograniczeniami, które nie pozostawiają miejsca na swobodę twórczą, przedmiotu tego nie można postrzegać jako wykazującego oryginalność niezbędną do uznania go za utwór i objąć go w konsekwencji ochroną prawnoautorską (zob. podobnie wyrok z dnia 12 września 2019 r., Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, pkt 31 i przytoczone tam orzecznictwo).

25 Jeżeli chodzi o drugi z elementów przywołanych w pkt 22 niniejszego wyroku, Trybunał uściślił, że pojęcie „utworu", do którego odnosi się dyrektywa 2001/29, w sposób konieczny oznacza istnienie przedmiotu możliwego do zidentyfikowania z wystarczającym stopniem precyzji i obiektywności (wyrok z dnia 12 września 2019 r., Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, pkt 32 i przytoczone tam orzecznictwo).

26 Wynika stąd, że przedmiot spełniający przesłankę oryginalności może korzystać z ochrony prawnoautorskiej, nawet jeżeli opracowanie go było uwarunkowane względami technicznymi, pod warunkiem że takie uwarunkowanie nie przeszkodziło autorowi w odzwierciedleniu w tym przedmiocie swojej osobowości przejawiającym się w jego swobodnych i twórczych wyborach.

27 W tym zakresie należy podkreślić, że kryterium oryginalności nie będzie spełnione przez elementy składowe przedmiotu cechujące się wyłącznie ich funkcją techniczną, ponieważ z art. 2 traktatu WIPO o prawie autorskim wynika, że ochrona prawnoautorska nie rozciąga się na idee. Objęcie tych ostatnich ochroną na podstawie prawa autorskiego oznaczałoby bowiem stworzenie możliwości zmonopolizowania idei, szczególnie kosztem postępu technicznego i rozwoju przemysłowego (zob. podobnie wyrok z dnia 2 maja 2012 r., SAS Institute, C-406/10, EU:C:2012:259, pkt 33, 40). Otóż jeśli sposób wyrażenia wspomnianych elementów składowych jest podyktowany ich funkcją techniczną, to różnorodność form realizacji danej idei jest do tego stopnia ograniczona, że sama idea i jej wyraz spajają się w jedno (zob. podobnie wyrok z dnia 22 grudnia 2010 r., Bezpečnostní softwarová asociace, C-393/09, EU:C:2010:816, pkt 48, 49).

28 W rezultacie należy przeprowadzić analizę, czy rower składany, którego dotyczy postępowanie główne, może stanowić utwór korzystający z ochrony przewidzianej dyrektywą 2001/29, z tym zastrzeżeniem, że pytania sądu odsyłającego nie odnoszą się do drugiego z elementów, o których mowa w pkt 22 niniejszego wyroku, ponieważ rower ten wydaje się możliwy do zidentyfikowania z wystarczającym stopniem precyzji i obiektywności, natomiast koncentrują się na pierwszym ze wskazanych tam elementów.

29 W niniejszym wypadku prawdą jest, że forma, w jakiej prezentuje się ten rower, ukazuje się jako niezbędna do uzyskania określonego efektu technicznego, czyli zdolności tego roweru do przyjmowania trzech pozycji, z których jedna pozwala temu rowerowi utrzymać równowagę na ziemi.

30 Niemniej jednak do sądu odsyłającego należy zbadanie, czy pomimo tej okoliczności wspomniany rower można uznać za oryginalny utwór będący wytworem twórczości intelektualnej.

31 W tym względzie, jak zostało przypomniane w pkt 24, 26 i 27 niniejszego wyroku, takie uznanie nie jest możliwe, jeżeli opracowanie przedmiotu było uwarunkowane względami technicznymi, zasadami lub innymi ograniczeniami, które nie pozostawiały miejsca na swobodę twórczą lub swoboda ta była do tego stopnia ograniczona, że doszło do zlania się samej idei i jej wyrazu.

32 Nawet jeżeli w dalszym ciągu istnieje możliwość wyboru co do formy przedmiotu, nie można uznać, że taki przedmiot bezspornie mieści się w pojęciu „utworu" w rozumieniu dyrektywy 2001/29. Aby ustalić, czy faktycznie tak jest, do sądu odsyłającego należy zweryfikowanie, czy przesłanki przypomniane w pkt 22–27 niniejszego wyroku zostały spełnione.

33 W przypadku gdy forma produktu wynika wyłącznie z jego funkcji technicznej, taki przedmiot nie może zostać objęty ochroną prawnoautorską.

34 W rezultacie do celów ustalenia, czy dany produkt może być chroniony prawem autorskim, sąd odsyłający powinien zbadać, czy poprzez ten wybór formy produktu jego autor wyraził swoje możliwości twórcze w sposób oryginalny, dokonując swobodnych i twórczych wyborów, i zaprojektował ten produkt tak, by odzwierciedlał on jego osobowość.

35 W tym kontekście i z uwagi na to, że należy oceniać jedynie oryginalność danego produktu, istnienie innych form pozwalających na osiągnięcie tego samego efektu technicznego, o ile pozwala na stwierdzenie istnienia możliwości wyboru, nie jest rozstrzygające dla oceny czynników, którymi autor kierował się przy dokonywaniu swojego wyboru. Równocześnie w ramach takiej oceny wola domniemanego sprawcy naruszenia pozostaje bez znaczenia.

36 Co się tyczy istnienia wcześniejszego patentu, który w kontekście sprawy w postępowaniu głównym już wygasł, a także skuteczności formy z punktu widzenia osiągnięcia tego samego efektu technicznego, takie czynniki należy uwzględnić jedynie o tyle, o ile pozwalają one na ukazanie względów, które były brane pod uwagę przy dokonywaniu wyboru formy rozpatrywanego produktu.

37 W każdym razie należy podkreślić, że do celów oceny, czy rower składany, którego dotyczy postępowanie główne, stanowi oryginalny wytwór i jest w związku z tym chroniony prawem autorskim, sąd odsyłający powinien wziąć pod uwagę wszystkie istotne okoliczności rozpatrywanego przypadku, które istniały przy projektowaniu tego przedmiotu, niezależnie od czynników zewnętrznych i późniejszych względem momentu stworzenia tego przedmiotu.

38 W konsekwencji odpowiedź na pytania prejudycjalne winna brzmieć: art. 2–5 dyrektywy 2001/29 należy interpretować w ten sposób, że przewidziana w nich ochrona prawnoautorska ma zastosowanie do produktu, którego forma jest, przynajmniej w części, niezbędna do uzyskania efektu technicznego, jeżeli produkt ten stanowi oryginalne dzieło wynikające z twórczości intelektualnej, co przejawia się tym, że poprzez tę formę jego autor wyraża swoje możliwości twórcze w sposób oryginalny, dokonując swobodnych i twórczych wyborów, skutkiem czego owa forma stanowi odzwierciedlenie jego osobowości, czego ustalenie należy do sądu krajowego przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności sporu w postępowaniu głównym.

W przedmiocie kosztów

39 Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (piąta izba) orzeka, co następuje:

Artykuły 2–5 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym należy interpretować w ten sposób, że przewidziana w nich ochrona prawnoautorska ma zastosowanie do produktu, którego forma jest, przynajmniej w części, niezbędna do uzyskania efektu technicznego, jeżeli produkt ten stanowi oryginalne dzieło wynikające z twórczości intelektualnej, co przejawia się tym, że poprzez tę formę jego autor wyraża swoje możliwości twórcze w sposób oryginalny, dokonując swobodnych i twórczych wyborów, skutkiem czego owa forma stanowi odzwierciedlenie jego osobowości, czego ustalenie należy do sądu krajowego przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności sporu w postępowaniu głównym.

Podpisy