ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer)

11 juni 2020*

„Prejudiciële verwijzing – Intellectuele en industriële eigendom – Auteursrecht en naburige rechten – Richtlijn 2001/29/EG – Artikelen 2 tot en met 5 – Werkingssfeer – Gebruiksvoorwerp – Begrip ‚werk' – Bescherming van werken op grond van het auteursrecht – Voorwaarden – Voor het bereiken van een technisch resultaat noodzakelijke vorm – Vouwfiets"

In zaak C-833/18,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de tribunal de l'entreprise de Liège (ondernemingsrechtbank Luik, België) bij beslissing van 18 december 2018, ingekomen bij het Hof op 31 december 2018, in de procedure

SI,

Brompton Bicycle Ltd

tegen

Chedech/Get2Get,

wijst

HET HOF (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: E. Regan, kamerpresident, I. Jarukaitis, E. Juhász (rapporteur), M. Ilešič en C. Lycourgos, rechters,

advocaat-generaal: M. Campos Sánchez-Bordona,

griffier: M. Longar, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 14 november 2019,

gelet op de opmerkingen van:

– SI en Brompton Bicycle Ltd, vertegenwoordigd door B. Van Asbroeck, G. de Villegas en A. Schockaert, avocats,

– Chedech/Get2Get, vertegenwoordigd door A. Marín Melgar, abogado,

– de Belgische regering, vertegenwoordigd door M. Jacobs, C. Pochet en J.-C. Halleux als gemachtigden,

* Procestaal: Frans

– de Poolse regering, vertegenwoordigd door B. Majczyna als gemachtigde,

– de Europese Commissie, vertegenwoordigd door É. Gippini Fournier en J. Samnadda als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 6 februari 2020,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PB 2001, L 167, blz. 10).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen SI en Brompton Bicycle Ltd (hierna: „Brompton") enerzijds en Chedech/Get2Get (hierna: „Get2Get") anderzijds over een tegen laatstgenoemde ingestelde vordering wegens inbreuk op het auteursrecht.

Toepasselijke bepalingen

Internationaal recht

Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst

3 Artikel 2 van de Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst (Akte van Parijs van 24 juli 1971), zoals gewijzigd op 28 september 1979 (hierna: „Berner Conventie"), bepaalt in de leden 1 en 7:

„1) De term ‚werken van letterkunde en kunst' omvat alle voortbrengselen op het gebied van letterkunde, wetenschap en kunst, welke ook de wijze of de vorm van uitdrukking zij, zoals [...] werken van tekenkunst [...]; werken van toegepaste kunst; [...].

[...]

7) Het is [...] aan de wetgeving van de landen van de Unie [voor de bij de Berner Conventie ingevoerde bescherming van de rechten van de auteurs op hun werken van letterkunde en kunst] voorbehouden om het toepassingsgebied te bepalen van hun wetten betreffende werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid alsmede betreffende de voorwaarden voor de bescherming van deze werken, tekeningen en modellen [...].Voor werken, die in het land van oorsprong alleen als tekeningen en modellen zijn beschermd, kan in een ander land van de Unie slechts de bijzondere bescherming worden ingeroepen welke in dat land aan tekeningen en modellen wordt verleend; indien echter in dat land geen zodanige bijzondere bescherming wordt toegekend, worden deze werken beschermd als werken van kunst."

WIPO-Verdrag inzake auteursrecht

4 De Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) heeft op 20 december 1996 te Genève het Verdrag van de WIPO inzake het auteursrecht vastgesteld, dat namens de Europese Gemeenschap is goedgekeurd bij besluit 2000/278/EG van de Raad van 16 maart 2000 (PB 2000, L 89, blz. 6) en dat, wat de Europese Unie betreft, in werking is getreden op 14 maart 2010 (PB 2010, L 32, blz. 1).

5 Artikel 1 van het WIPO-Verdrag inzake auteursrecht, met als opschrift „Verhouding tot de Berner Conventie", bepaalt in lid 4:

„De verdragsluitende partijen dienen te voldoen aan de artikelen 1 tot en met 21 en het aanhangsel van de Berner Conventie."

6 Artikel 2 van dat verdrag bepaalt:

„De bescherming van het auteursrecht strekt zich uit tot uitingen en niet tot ideeën, procedures, werkwijzen of wiskundige concepten als zodanig."

Unierecht

Richtlijn 2001/29

7 De artikelen 2 tot en met 5 van richtlijn 2001/29 regelen de uitsluitende rechten van auteurs op het gebied van de reproductie, mededeling en distributie van hun werken.

8 Artikel 9 van die richtlijn, met als opschrift „Voortgezette toepassing van andere wettelijke bepalingen", bepaalt:

„Deze richtlijn doet geen afbreuk aan bepalingen betreffende met name octrooirechten, handelsmerken, rechten inzake tekeningen of modellen [...]".

Verordening nr. 6/2002

9 Artikel 8 van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen (PB 2002, L 3, blz. 1), met als opschrift „Modellen die bepaald zijn door hun technische functie en modellen van verbindingen", bepaalt in lid 1:

„Een recht op een [Unie]model geldt niet voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald."

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

10 Brompton, een vennootschap naar Engels recht die is opgericht door SI, brengt een vouwfiets in de handel. Deze vouwfiets wordt sinds 1987 verkocht in haar huidige verschijningsvorm (hierna: „Brompton-fiets").

11 De Brompton-fiets, die als kenmerk heeft dat zij in drie standen kan worden gevouwen (gevouwen stand, open stand en een tussenstand waardoor de fiets op de grond in evenwicht blijft), was beschermd door een octrooi dat thans vervallen is.

12 Get2Get brengt een vouwfiets (hierna: „Chedec-fiets") in de handel die er nagenoeg hetzelfde uitziet als de Brompton-fiets en die ook kan worden gevouwen in de drie in het vorige punt genoemde standen.

13 Op 21 november 2017 hebben SI en Brompton de tribunal de l'entreprise de Liège (ondernemingsrechtbank Luik, België) verzocht om vast te stellen dat de Chedech-fietsen een inbreuk vormen op het auteursrecht van Brompton en op de immateriële rechten van SI, en dientengevolge te gelasten dat Get2Get de activiteiten staakt die inbreuk maken op hun rechten en het product uit alle verkooppunten terugroept.

14 Als verweer voert Get2Get aan dat de verschijningsvorm van de Chedech-fiets noodzakelijk is om het gewenste technische resultaat te bereiken, namelijk ervoor zorgen dat die fiets in drie verschillende standen kan worden gevouwen. Een dergelijke verschijningsvorm kan dus enkel octrooirechtelijk en niet auteursrechtelijk worden beschermd.

15 Verzoekers in het hoofdgeding hebben daarop geantwoord dat de drie standen van de Brompton-fiets ook mogelijk zijn bij fietsen met een andere verschijningsvorm dan die welke de uitvinder van de Brompton-fiets aan zijn fiets heeft gegeven. Dit betekent volgens hen dat de verschijningsvorm van de fiets auteursrechtelijk kan worden beschermd.

16 De tribunal de l'entreprise de Liège wijst erop dat naar Belgisch recht een schepping auteursrechtelijk wordt beschermd indien die tot uitdrukking komt in een bijzondere vorm en oorspronkelijk is. Een gebruiksvoorwerp – zoals een fiets – kan dus auteursrechtelijk worden beschermd. Verschijningsvormen die voor het bereiken van een technisch resultaat noodzakelijk zijn, kunnen weliswaar niet auteursrechtelijk worden beschermd, doch het is niet duidelijk of dit ook zo is wanneer een dergelijk resultaat door middel van andere verschijningsvormen kan worden bereikt.

17 De verwijzende rechter wijst erop dat het Hof in zijn arrest van 8 maart 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172), inzake modellenrecht artikel 8, lid 1, van verordening nr. 6/2002 aldus heeft uitgelegd dat er voor de beoordeling of uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel uitsluitend door de technische functie van dat voortbrengsel worden bepaald, nagegaan moet worden of die functie de enige factor is die bepalend was voor die kenmerken, en dat het in dit verband niet doorslaggevend is of er alternatieve modellen zijn.

18 Hij vraagt zich derhalve af of niet voor een soortgelijke oplossing moet worden gekozen met betrekking tot het auteursrecht wanneer de uiterlijke kenmerken van het product waarvoor auteursrechtelijke bescherming wordt gevraagd in het kader van richtlijn 2001/29, noodzakelijk zijn om een specifiek technisch effect te bereiken.

19 In die omstandigheden heeft de tribunal de l'entreprise de Liège de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

„1) Dient het Unierecht en inzonderheid [richtlijn 2001/29], waarvan de artikelen 2 tot en met 5 met name de verschillende aan de houders van auteursrechten verleende exclusieve rechten vastleggen, aldus te worden uitgelegd dat auteursrechtelijke bescherming uitgesloten is voor werken waarvan de verschijningsvorm noodzakelijk is om een technisch resultaat te bereiken?

2) Dient bij de beoordeling of een verschijningsvorm noodzakelijk is om een technisch resultaat te bereiken, met de volgende criteria rekening te worden gehouden:

– het bestaan van andere mogelijke verschijningsvormen waarmee hetzelfde technische resultaat kan worden bereikt;

– de doeltreffendheid van de verschijningsvorm om dat resultaat te bereiken;

– de wil van de vermeende inbreukmaker om dat resultaat te bereiken;

– het bestaan van een thans vervallen vroeger octrooi op het procedé waarmee het gewenste technische resultaat kan worden bereikt?"

Beantwoording van de prejudiciële vragen

20 Met zijn twee vragen, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de artikelen 2 tot en met 5 van richtlijn 2001/29 aldus moeten worden uitgelegd dat de daarin neergelegde auteursrechtelijke bescherming van toepassing is op een product waarvan de verschijningsvorm, althans gedeeltelijk, noodzakelijk is om een technisch resultaat te bereiken.

21 Overeenkomstig de artikelen 2 tot en met 5 van richtlijn 2001/29 worden werken van auteurs beschermd tegen reproductie, mededeling aan het publiek en distributie onder het publiek zonder hun toestemming.

22 Volgens vaste rechtspraak van het Hof bestaat het begrip „werk" uit twee elementen. Ten eerste impliceert dit begrip een oorspronkelijk voorwerp dat een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan is, en ten tweede vereist het dat die schepping wordt uitgedrukt (zie in die zin arrest van 12 september 2019, Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, punten 29 en 32 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

23 Wat het eerste element betreft, volgt uit vaste rechtspraak van het Hof dat het, om een voorwerp als oorspronkelijk te kunnen beschouwen, zowel noodzakelijk als voldoende is dat dit voorwerp een intellectuele schepping van de auteur is die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur bij de totstandkoming ervan (arrest van 12 september 2019, Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, punt 30 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

24 In dat verband zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak, wanneer voor de vervaardiging van een voorwerp technische overwegingen, regels of andere beperkingen gelden die geen ruimte laten voor creatieve vrijheid, dat voorwerp niet kan worden geacht de oorspronkelijkheid te hebben die vereist is om een werk te kunnen vormen en bijgevolg auteursrechtelijke bescherming te genieten (zie in die zin arrest van 12 september 2019, Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, punt 31 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

25 Wat betreft het tweede element dat in punt 22 van dit arrest wordt genoemd, heeft het Hof verduidelijkt dat het begrip „werk", waarnaar in richtlijn 2001/29 wordt verwezen, noodzakelijkerwijs een uitdrukkingsvorm impliceert van het voorwerp van de auteursrechtelijke bescherming waardoor dit voorwerp voldoende nauwkeurig en objectief kan worden geïdentificeerd (arrest van 12 september 2019, Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, punt 32 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

26 Hieruit volgt dat een voorwerp dat aan de voorwaarde van oorspronkelijkheid voldoet, voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen, ook al wordt de verwezenlijking ervan door technische overwegingen bepaald, op voorwaarde dat een dergelijke bepaling de auteur niet heeft belet zijn persoonlijkheid in dat voorwerp tot uitdrukking te brengen door vrije en creatieve keuzen tot uiting te brengen.

27 In dit verband moet worden benadrukt dat aan het criterium van oorspronkelijkheid niet kan worden voldaan door onderdelen van een voorwerp die uitsluitend door hun technische functie worden gekenmerkt, aangezien met name uit artikel 2 van het WIPO-verdrag inzake het auteursrecht volgt dat de auteursrechtelijke bescherming zich niet uitstrekt tot ideeën. Het beschermen van ideeën door middel van het auteursrecht zou in feite neerkomen op het bieden van de mogelijkheid om ideeën te monopoliseren, ten koste van met name de technische vooruitgang en de industriële ontwikkeling (zie

in die zin arrest van 2 mei 2012, SAS Institute, C-406/10, EU:C:2012:259, punten 33 en 40). Wanneer de uitdrukking van die onderdelen door hun technische functie wordt bepaald, zijn de verschillende manieren om een idee uit te voeren zodanig beperkt dat het idee samenvalt met de uitdrukking ervan (zie in die zin arrest van 22 december 2010, Bezpečnostní softwarová asociace, C-393/09, EU:C:2010:816, punten 48 en 49).

28 Derhalve moet worden onderzocht of de in het hoofdgeding aan de orde zijnde vouwfiets een „werk" kan vormen dat de door richtlijn 2001/29 geboden bescherming geniet, aangezien de vragen van de nationale rechter geen betrekking hebben op het tweede in punt 22 van dit arrest genoemde element – die fiets lijkt namelijk voldoende nauwkeurig en objectief te kunnen worden geïdentificeerd – maar op het eerste element.

29 Het klopt dat in het onderhavige geval de verschijningsvorm van de betrokken fiets noodzakelijk lijkt te zijn om een bepaald technisch resultaat te bereiken, namelijk de mogelijkheid om de fiets in drie standen te vouwen, waarvan één het mogelijk maakt om de fiets op de grond in evenwicht te houden.

30 Het staat echter aan de verwijzende rechter om te bepalen of deze fiets desondanks een oorspronkelijk werk vormt dat het resultaat is van een intellectuele schepping.

31 Zoals in de punten 24, 26 en 27 van dit arrest in herinnering is gebracht, kan dit niet het geval zijn wanneer voor de vervaardiging van een voorwerp technische overwegingen, regels of andere beperkingen gelden die geen ruimte hebben gelaten voor creatieve vrijheid of daarvoor een ruimte hebben gelaten die zo beperkt is dat het idee samenvalt met de uitdrukking ervan.

32 Zelfs indien voor een voorwerp kan worden gekozen tussen meerdere verschijningsvormen, betekent dit niet dat dit voorwerp per definitie onder het begrip „werk" in de zin van richtlijn 2001/29 valt. Om uit te maken of dit inderdaad het geval is, dient de verwijzende rechter na te gaan of is voldaan aan de voorwaarden die in de punten 22 tot en met 27 van het onderhavige arrest in herinnering zijn gebracht.

33 Wanneer de verschijningsvorm van het product uitsluitend wordt bepaald door zijn technische functie, kan het product niet in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming.

34 Om vast te stellen of het betrokken product onder de auteursrechtelijke bescherming valt, moet de nationale rechter dus nagaan of de auteur van het product door deze keuze van de verschijningsvorm ervan zijn creatieve vermogen op originele wijze tot uitdrukking heeft gebracht door vrije en creatieve keuzen te maken en het product zodanig heeft vormgegeven dat het zijn persoonlijkheid weerspiegelt.

35 In dit verband, en gezien het feit dat alleen de oorspronkelijkheid van het betrokken product moet worden beoordeeld, wijst het bestaan van andere mogelijke verschijningsvormen waarmee hetzelfde technische resultaat kan worden bereikt, weliswaar erop dat er keuzemogelijkheden zijn, doch dit is niet doorslaggevend voor de beoordeling van de factoren die de keuze van de maker hebben beïnvloed. Ook de wil van de vermeende inbreukmaker is bij die beoordeling irrelevant.

36 Het bestaan van een vroeger octrooi, dat thans in het hoofdgeding is vervallen, en de doeltreffendheid van de verschijningsvorm om hetzelfde technische resultaat te bereiken, moeten alleen in aanmerking worden genomen voor zover deze elementen het mogelijk maken te achterhalen met welke overwegingen bij de keuze van de verschijningsvorm van het betrokken product rekening is gehouden.

37 In elk geval moet worden benadrukt dat de nationale rechter, om te beoordelen of de in het hoofdgeding aan de orde zijnde vouwfiets een oorspronkelijke creatie is en dus door het auteursrecht wordt beschermd, rekening moet houden met alle relevante elementen van de zaak, zoals deze bestonden op het tijdstip waarop dit voorwerp werd ontworpen, ongeacht de factoren die na de creatie van het product en los daarvan zijn ontstaan.

38 Derhalve dient op de prejudiciële vragen te worden geantwoord dat de artikelen 2 tot en met 5 van richtlijn 2001/29 aldus moeten worden uitgelegd dat de daarin neergelegde auteursrechtelijke bescherming van toepassing is op een product waarvan de verschijningsvorm, althans gedeeltelijk, noodzakelijk is om een technisch resultaat te bereiken, wanneer dit product een oorspronkelijk werk is dat het resultaat is van een intellectuele schepping omdat de auteur door middel van die verschijningsvorm zijn creatieve vermogen op originele wijze tot uitdrukking heeft gebracht door vrije en creatieve keuzen te maken zodat die verschijningsvorm zijn persoonlijkheid weerspiegelt. De nationale rechter moet dit verifiëren en moet daarbij rekening houden met alle pertinente gegevens van het hoofdgeding.

Kosten

39 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Vijfde kamer) verklaart voor recht:

De artikelen 2 tot en met 5 van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij moeten aldus worden uitgelegd dat de daarin neergelegde auteursrechtelijke bescherming van toepassing is op een product waarvan de verschijningsvorm, althans gedeeltelijk, noodzakelijk is om een technisch resultaat te bereiken, wanneer dit product een oorspronkelijk werk is dat het resultaat is van een intellectuele schepping omdat de auteur door middel van die verschijningsvorm zijn creatieve vermogen op originele wijze tot uitdrukking heeft gebracht door vrije en creatieve keuzen te maken zodat die verschijningsvorm zijn persoonlijkheid weerspiegelt. De nationale rechter moet dit verifiëren en moet daarbij rekening houden met alle pertinente gegevens van het hoofdgeding.

ondertekeningen