



IP OFFICE

Український національний офіс
інтелектуальної власності та інновацій



НЕОФІЦІЙНИЙ ПЕРЕКЛАД

**РІШЕННЯ
СУДУ ЄС**

У СПРАВІ С-833/18

ВІД 11 ЧЕРВНЯ 2020 РОКУ

(SI, BROMPTON BICYCLE LTD)



РІШЕННЯ СУДУ (П'ЯТА ПАЛАТА)

11 ЧЕРВНЯ 2020 РОКУ (*)

(Звернення щодо винесення попереднього рішення- Інтелектуальна та промислова власність - Авторське право та суміжні права - Директива 2001/29/ЄС - Статті 2-5 - Сфера застосування - Корисний предмет - Поняття "твор" - Охорона творів авторським правом - Умови - Форма виробу, необхідна для отримання технічного результату - Розкладний велосипед)

У СПРАВІ C-833/18,

ЗАПИТ щодо винесення попереднього рішення відповідно до статті 267 ДФЄС tribunal de l'entreprise de Liège (Господарський Суд, Льєж, Бельгія), винесене рішенням від 18 грудня 2018 року, отримане Судом 31 грудня 2018 року, в рамках провадження у справі

SI,

BROMPTON BICYCLE LTD

ПРОТИ

CHEDECH/GET2GET,

СУД (П'ЯТА ПАЛАТА),

у складі: Е. Regan (голова палати), І. Jarukaitis, Е. Juhász (доповідач), М. Ilešič та С. Lycourgos, (судді),
Генеральний адвокат: М. Campos Sánchez-Bordona,
Секретар: М. Longar (адміністратор),

беручи до уваги письмову процедуру та внаслідок слухання, що відбулось 14 листопада 2019 року,

розглянувши зауваження, подані від імені:

- SI та Brompton Bicycle Ltd, в особі В. Van Asbroeck, G. de Villegas та А. Schockaert, адвокати,
- Chedech/Get2Get, в особі А. Marín Melgar, адвокат,
- Уряду Бельгії, в особі М. Jacobs, С. Pochet та J.-С. Halleux, що діють як Агенти,
- Уряду Польщі, в особі В. Majczyna, що діє як Агент,
- Європейської Комісії, в особі Е. Ё. Gippini Fournier та J. Samnadda, що діють як Агенти,

заслухавши висновок Генерального адвоката на засіданні 6 лютого 2020 року,
зазначає наступне

РІШЕННЯ

1. Цей запит щодо ухвалення попереднього рішення стосується тлумачення Директиви 2001/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22 травня 2001 року про гармонізацію окремих аспектів авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві (OJ 2001 L 167, с. 10).
2. Запит було зроблено у провадженні між SI та Brompton Bicycle Ltd ("Brompton"), з одного боку, та Chedech/Get2Get ("Get2Get"), з іншого, щодо позову про порушення авторських прав, поданого проти Get2Get.

ПРАВОВИЙ КОНТЕКСТ

Міжнародне право

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів

3. Стаття 2 Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризький акт від 24 липня 1971 року) зі змінами від 28 вересня 1979 року ("Бернська конвенція") у пунктах 1 і 7 зазначає

"(1) Термін "Літературні і художні твори" охоплює всі твори в галузі літератури, науки і мистецтва, яким би способом і в якій би формі вони не були виражені, як-то ... твори живопису ...; твори прикладного мистецтва; ...

...

"(7) ... за законодавством країн Союзу зберігається право визначати ступінь застосування їхніх законів до творів прикладного мистецтва і промислових малюнків та зразків. Щодо творів, які охороняються у країні походження виключно як рисунки та зразки, в інших країнах Союзу може бути передбачена лише спеціальна охорона, надавана в даній країні малюнкам і зразкам, проте, якщо в даній країні не надається такої спеціальної охорони, ці твори охороняються як художні твори".

Договір ВОІВ про авторське право

4. 20 грудня 1996 року в Женеві Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) прийняла Договір ВОІВ про авторське право, який був затверджений від імені Європейського Співтовариства Рішенням Ради 2000/278/ЄС від 16 березня 2000 року (OJ 2000 L 89, с. 6) і набув чинності для Європейського Союзу 14 березня 2010 року (OJ 2010 L 32, с. 1).

5. Стаття 1 Договору ВОІВ про авторське право, що має назву "Відношення до Бернської конвенції", у пункті 4 передбачає:

"Договірні Сторони дотримуються Статей 1-21 і Додаткового розділу Бернської конвенції".

6. Стаття 2 цього договору передбачає:

"Охорона авторських прав поширюється на форму вираження, а не на ідеї, процеси, методи діяльності або математичні концепції як такі."

Законодавство Європейського Союзу

Директива 2001/29

7. Статті 2-5 Директиви 2001/29 визначають виключні права авторів на відтворення, передачу та розповсюдження їхніх творів.

8. Стаття 9 цієї директиви, що має назву "Безперервне застосування інших правових положень", передбачає:

"Ця Директива не повинна обмежувати положень, що стосуються, зокрема, патентних прав, торгових марок, прав на промислові зразки...."

Регламент (ЄС) № 6/2002

9. Стаття 8 Регламенту Ради (ЄС) № 6/2002 від 12 грудня 2001 року про промислові зразки Співтовариства (OJ 2002 L 3, с. 1), що має назву "Промислові зразки, продиктовані їхньою технічною функцією, та конструкцією взаємозв'язків", у пункті 1 зазначає

"Промисловий зразок [Європейського Союзу] не може існувати в особливостях зовнішнього вигляду виробу, які продиктовані виключно його технічною функцією".

СПІР В ОСНОВНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ТА ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНІ НА ПОПЕРЕДНІЙ РОЗГЛЯД

10. Компанія Brompton, зареєстрована за англійським правом, засновником якої є SI, реалізує розкладний велосипед, що продається в його теперішній формі з 1987 року (велосипед Brompton).

11. Велосипед Brompton, особливістю якого є те, що він може мати три різні положення (складне, розкладне та положення напівготовності, що дозволяє велосипеду залишатись в рівновазі на землі), охоронявся патентом, термін дії якого вже сплив.

12. Зі свого боку, Get2Get реалізує велосипед (“велосипед Chedech”), який візуально дуже схожий на велосипед Brompton і який може складатись у трьох положеннях, згадані в попередньому пункті.

13. 21 листопада 2017 року компанії SI та Brompton подали позов до tribunal de l'entreprise de Liège (Господарський Суд, Льєж, Бельгія) з вимогою винести рішення про те, що велосипеди Chedech порушують авторські права Brompton та немайнові права SI, і, відповідно, зобов'язати Get2Get припинити свою діяльність, яка порушує їхні права, та вилучити цей виріб з усіх точок продажу.

14. На свій захист Get2Get стверджує, що зовнішній вигляд велосипеда Chedech продиктований технічним рішенням, яке полягає в тому, щоб велосипед міг складатись у трьох різних положеннях. За таких обставин такий зовнішній вигляд може охоронятись лише патентним правом, а не авторським правом.

15. Заявники в основному провадженні стверджують, що три положення велосипеда Brompton можуть бути отримані за допомогою форм, відмінних від тих, що були надані цьому велосипеду його творцем, а це означає, що його форма може охоронятись авторським правом.

16. Tribunal de l'entreprise de Liège (Господарський Суд, Льєж) зазначає, що за бельгійським законодавством будь-яке творіння охороняється авторським правом, якщо воно виражене в певній формі і є оригінальним, а це означає, що корисний предмет, такий як велосипед, може охоронятись авторським правом. У зв'язку з цим, хоча форми, необхідні для отримання

технічного результату, виключаються з-під охорони авторського права, певна річ, виникають сумніви, коли такий результат може бути отриманий за допомогою інших форм.

17. Суд, що передає справу на розгляд, зазначає, що в рішенні від 8 березня 2018 року у справі DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172), винесеному в галузі права на промислові зразки, Суд витлумачив статтю 8(1) Регламенту № 6/2002 як таку, що для того, щоб визначити, чи продиктовані ознаки зовнішнього вигляду виробу виключно його технічною функцією, необхідно встановити, що технічна функція є єдиним фактором, який визначив ці ознаки, а наявність альтернативних зразків не є вирішальним у цьому зв'язку.

18. Тому він запитує, чи слід приймати схоже рішення у сфері авторського права, коли зовнішній вигляд виробу, щодо якого запитується охорона авторського права відповідно до Директиви 2001/29, є необхідним для досягнення певного технічного результату.

19. За таких обставин, tribunal de l'entreprise de Liège (Господарський Суд, Льєж) вирішив призупинити провадження у справі та передати на розгляд Суду ЄС для винесення попереднього рішення наступні питання:

"(1) Чи слід тлумачити законодавство ЄС, зокрема Директиву [2001/29], яка визначає, зокрема, різні виключні права, надані правоволодільцям авторських прав, у статтях 2-5, як таку, що виключає з-під охорони авторського права твори, форма яких необхідна для досягнення технічного результату?

(2) Для того, щоб оцінити, чи є форма необхідною для досягнення технічного результату, необхідно враховувати наступні критерії:

- Існування інших можливих форм, які дозволяють досягти того ж технічного результату?
- Ефективність форми в досягненні цього результату?
- Намір передбачуваного порушника досягти цього результату?
- Існування більш раннього патенту на спосіб досягнення заявленого технічного результату, термін дії якого закінчився?"

РОЗГЛЯД ПОСТАВЛЕНИХ ПИТАНЬ

20. У своїх двох питаннях, які доцільно розглядати разом, суд, що передає справу на розгляд, запитує, по суті, чи слід тлумачити статті 2-5 Директиви 2001/29 як такі, що передбачена ними охорона авторського права поширюється на виріб, форма якого, принаймні частково, є необхідною для отримання технічного результату.

21. Відповідно до статей 2-5 Директиви 2001/29, автори захищені від відтворення, доведення до загального відома та розповсюдження їх творів без їхнього дозволу.

22. Згідно з усталеною практикою Суду, поняття "твір" має дві умови. По-перше, воно передбачає оригінальний об'єкт, який є власним інтелектуальним творінням автора, і, по-друге, вимагає вираження цього твору (див. щодо цього рішення від 12 вересня 2019 року у справі *Cofemel*, C-683/17, EU:C:2019:721, пункти 29 і 32, а також наведену судову практику).

23. Що стосується першої з цих умов, то з усталеної практики Суду випливає, що для того, щоб об'єкт міг вважатись оригінальним, необхідно і достатньо, щоб об'єкт відображав особистість свого автора як вираження його вільних і творчих рішень (рішення від 12 вересня 2019 року, *Cofemel*, C-683/17, EU:C:2019:721, п. 30 та наведена судова практика).

24. У зв'язку з цим слід мати на увазі, що відповідно до усталеної судової практики, якщо втілення об'єкта була продиктовано технічними міркуваннями, правилами або іншими обмеженнями, які не залишили місця для творчої свободи, такий об'єкт не може вважатись оригінальним, що є необхідною умовою для того, щоб вважатись твором і, отже, має право на охорону, що надається авторським правом (див. щодо цього рішення від 12 вересня 2019 року, *Cofemel*, C-683/17, EU:C:2019:721, п. 31 та наведену судову практику).

25. Що стосується другої умови, про яку йдеться у пункті 22 цього рішення, Суд зазначив, що поняття "твір", яке є предметом Директиви 2001/29, обов'язково передбачає існування об'єкта, який можна ідентифікувати з достатньою точністю та об'єктивністю (рішення від 12 вересня 2019 року у справі *Cofemel*, C-683/17, EU:C:2019:721, п. 32 та наведена судова практика).

26. З цього випливає, що об'єкт, який відповідає умові оригінальності, може охоронятись авторським правом, навіть якщо його реалізація була продиктована технічними міркуваннями, за умови, що це не завадило автору відобразити свою особистість у цьому об'єкті, внаслідок вираження вільного і творчого рішення.

27. У зв'язку з цим слід зазначити, що критерію оригінальності не можуть відповідати компоненти об'єкта, які відрізняються лише своєю технічною функцією. Зі статті 2 Договору ВОІВ про авторське право випливає, зокрема, що охорона авторського права не поширюється на ідеї. Охорона ідей авторським правом означала б надання можливості монополізувати ідеї на шкоду, зокрема, технічному прогресу та промислового розвитку (див. з цього приводу рішення від 2 травня 2012 року у справі SAS Institute, C-406/10, EU:C:2012:259, пункти 33 і 40). Якщо вираження таких компонентів продиктоване їхньою технічною функцією, різні способи реалізації ідеї настільки обмежені, що ідея і вираження стають нероздільними (див. з цього приводу рішення від 22 грудня 2010 року у справі Bezpečnostní softwarová asociace, C-393/09, EU:C:2010:816, пункти 48 і 49).

28. Таким чином, необхідно дослідити, чи здатен розкладний велосипед, про який йдеться в основному провадженні, становити твір, що підлягає охороні, передбаченій Директивою 2001/29, при цьому слід зазначити, що запитання суду, що передає справу на розгляд стосуються не другої умови, згаданої в пункті 22 цього рішення, оскільки велосипед, виявляється, можна ідентифікувати з достатньою точністю і об'єктивністю, а сосується першої умови.

29. У цій справі дійсно, форма велосипеда Brompton видається необхідною для отримання певного технічного результату, а саме, щоб велосипед можна було скласти у три положення, одне з яких дозволяє йому утримувати рівновагу на землі.

30. Однак, саме суд, що передає справу на розгляд, повинен встановити, чи, незважаючи на цей факт, велосипед є оригінальним твором, що є результатом інтелектуальної творчості.

31. У зв'язку з цим, як згадується в пунктах 24, 26 та 27 цього рішення, це не може бути випадком, коли реалізація об'єкта була продиктована технічними міркуваннями, правилами або іншими обмеженнями,

які не залишили місця для творчої свободи або були настільки обмеженими, що ідея та її вираження стали невіддільними.

32. Незважаючи на те, що можливість вибору форми об'єкта залишається, не можна зробити висновок, що об'єкт обов'язково охоплюється поняттям "твір" у розумінні Директиви 2001/29. Для того, щоб визначити, чи дійсно об'єкт охоплюється поняттям "твір", суд, що передає справу на розгляд, повинен перевірити, чи дотримані умови, зазначені в пунктах 22-27 цього рішення.

33. Якщо форма виробу продиктована виключно його технічною функцією, на такий виріб не може поширюватись охорона авторського права.

34. Таким чином, для того, щоб встановити, чи підпадає відповідний виріб під сферу охорони авторського права, суд, що передає справу на розгляд, повинен визначити, чи шляхом вибору форми виробу його автор оригінально виразив свої творчі здібності, зробивши вільне і творче рішення, і чи спроектував виріб таким чином, щоб він відображав його особистість.

35. У цьому контексті і тією мірою, якою необхідно оцінювати тільки оригінальність відповідного виробу, навіть якщо існування інших можливих форм, які можуть досягти того ж технічного результату, дозволяє встановити, що існує можливість вибору, це не є вирішальним при оцінці факторів, які вплинули на вибір, зроблений творцем. Аналогічно, намір передбачуваного порушника не має значення в такій оцінці.

36. Що стосується наявності більш раннього патенту, термін дії якого спливає, у справі, що розглядається в основному провадженні, та ефективності форми для досягнення того ж технічного результату, вони повинні братись до уваги лише тією мірою, якою такі фактори дозволяють виявити, що було взято до уваги при виборі форми відповідного виробу.

37. У будь-якому випадку, слід зазначити, що для того, щоб оцінити, чи є розкладний велосипед, який є предметом розгляду в основному провадженні, оригінальним творінням і, отже, охороняється авторським правом, суд, що передає справу на розгляд повинен взяти до уваги всі відповідні аспекти даної справи, оскільки вони існували на момент розробки такого об'єкта, незалежно від факторів, що передували створенню виробу і виникли після його створення.

38. Отже, відповідь на питання, передані на попередній розгляд, полягає в тому, що статті 2-5 Директиви 2001/29 слід тлумачити як такі, що передбачена ними охорона авторського права поширюється на виріб, форма якого, принаймні частково, необхідна для отримання технічного результату, якщо цей виріб є оригінальним твором, що є результатом інтелектуальної творчості, в тому сенсі, що через цю форму його автор оригінально виражає свої творчі здібності, роблячи вільний і творчий вибір таким чином, що така форма відображає його індивідуальність, яку саме національний суд повинен перевірити, беручи до уваги всі відповідні аспекти спору в основному провадженні.

ВИТРАТИ

39. Оскільки це провадження є для сторін основного провадження етапом у справі, що розглядається національним судом, рішення про витрати ухвалює цей суд. Витрати, понесені у зв'язку з поданням зауважень до Суду, крім витрат цих сторін, не підлягають відшкодуванню.

З ЦИХ ПІДСТАВ, СУД (П'ЯТА ПАЛАТА) ПОСТАНОВИВ:

Статті 2-5 Директиви 2001/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22 травня 2001 року про гармонізацію окремих аспектів авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві слід тлумачити як такі, що передбачена ними охорона авторського права поширюється на виріб, форма якого, принаймні частково, є необхідною для отримання технічного результату, якщо цей виріб є оригінальним твором, що є результатом інтелектуальної творчості, в тому сенсі, що за допомогою цієї форми його автор виражає свої творчі здібності в оригінальний спосіб, роблячи вільний і творчий вибір таким чином, що така форма відображає його особистість, і саме національному суду належить перевірити це, беручи до уваги всі відповідні аспекти спору в рамках основного провадження.

[Підписи]

* Мова справи: Англійська.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Проект має на меті поширення інформації про практику Суду ЄС з питань інтелектуальної власності серед зацікавлених фахівців.

Текст перекладу та резюме рішень Суду ЄС з питань інтелектуальної власності розроблено та представлено з інформаційною метою.

Представлена інформація НЕ є офіційною і НЕ рекомендована для використання у експертних дослідженнях.

Переклад та резюме рішень Суду ЄС створені з використанням відкритої інформації, що міститься у інформаційній системі Суду ЄС. (<https://curia.europa.eu>).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЄКТ:

Серія: *Рішення Суду ЄС з питань інтелектуальної власності: резюме, неофіційний переклад.*

Про що: *про позиції Суду ЄС у сфері інтелектуальної власності.*

Для кого: *для фахівців з питань інтелектуальної власності.*

Мета: *інформування спільноти про практику Суду ЄС з актуальних питань інтелектуальної власності.*

Координатор: *к.ю.н., доцент Любов Майданик.*

Виконавці: *к.ю.н., Галина Андрущенко, Юлія Кравченко, Анна Ткачук.*

Більше резюме Рішень Суду ЄС шукай тут



<https://www.facebook.com/IP.Academy.of.Ukraine>

© УКРНОІВІ, 2023