

WYROK TRYBUNAŁU (druga izba)

z dnia 30 czerwca 2005 r. *

W sprawie C-28/04

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Tribunal de grande instance de Paris (Francja) postanowieniem z dnia 5 grudnia 2003 r., który wpłynął do Trybunału w dniu 28 stycznia 2004 r., w postępowaniu:

Tod's SpA,

Tod's France SARL

przeciwko

Heyraud SA,

przy udziale

Technisynthèse,

* Język postępowania: francuski.

TRYBUNAŁ (druga izba),

w składzie: C.W.A. Timmermans (sprawozdawca), prezes izby, R. Silva de Lapuerta, R. Schintgen, P. Kūris i G. Arestis, sędziowie,

rzecznik generalny: F.G. Jacobs,
sekretarz: R. Grass,

uwzględniając procedurę pisemną,

rozważywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Tod's SpA i Tod's France SARL przez adwokata C. de Haasa,

— w imieniu Heyraud SA i Technisynthèse przez adwokata C. Menage,

— w imieniu rządu francuskiego przez G. de Bergues'a i A. Bodard-Hermant, działających w charakterze pełnomocników,

- w imieniu rządu włoskiego przez I. M. Braguglię, działającego w charakterze pełnomocnika, wspieranego przez P. Gentilego, avvocato dello Stato,

- w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez K. Banks, działającą w charakterze pełnomocnika,

podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy bez opinii,

wydaje następujący

Wyrok

1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 12 WE.

2 Wniosek ten został przedłożony w ramach sporu zawisłego pomiędzy Tod's SpA (zwaną dalej „Tod's”) oraz Tod's France SARL (zwaną dalej „Tod's France”), stroną

powodowa w postępowaniu krajowym, a Heyraud SA (zwaną dalej „Heyraud”), pozwana w postępowaniu krajowym, oraz Technisynthèse, interwenientem w postępowaniu krajowym w przedmiocie powództwa o zaniechanie podrobienia modeli obuwia.

Uregulowania międzynarodowe

- 3 Artykuł 2 ust. 7 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. (zwaną dalej „konwencją berneńską”), został sformułowany w następujący sposób:

„Ustawodawstwu państw należących do Związku [ochrony praw autorów do ich dzieł literackich i artystycznych, zwanego dalej „Związkiem”] 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”.

- 4 Zgodnie z art. 5 ust. 1 konwencji berneńskiej:

„W odniesieniu do dzieł, co do których autorom przysługuje ochrona na podstawie niniejszej konwencji, autorzy w państwach należących do Związku, innych niż

państwa pochodzenia dzieła, korzystają z praw, jakie odpowiednie ustawy przyznają aktualnie lub przyznają w przyszłości swoim obywatelom, jak też z praw specjalnie przyznanych przez niniejszą konwencję”.

5 Artykuł 5 ust. 4 konwencji berneńskiej stanowi:

„Za państwo pochodzenia uważa się:

- a) w odniesieniu do dzieł opublikowanych po raz pierwszy w jednym z państw należących do Związku — to państwo; jeżeli chodzi o dzieła opublikowane równocześnie w kilku państwach należących do Związku, stosujących różne okresy trwania ochrony — to spośród nich, którego ustawodawstwo przyznaje najkrótszy czas ochrony;
- b) w odniesieniu do dzieł opublikowanych równocześnie w państwie nie należącym do Związku i w państwie należącym do Związku — to ostatnie państwo;
- c) w odniesieniu do dzieł nieopublikowanych lub dzieł opublikowanych po raz pierwszy w państwie nienależącym do Związku, bez równoczesnego opublikowania w kraju należącym do Związku — państwo należące do Związku, którego obywatelem jest autor; jednak:

- i) jeżeli chodzi o dzieła filmowe, których producent ma siedzibę lub miejsce stałego pobytu w państwie należącym do Związku, państwem pochodzenia będzie to państwo, oraz

- ii) jeżeli chodzi o dzieła architektury zbudowane w państwie należącym do Związku lub o dzieła sztuki graficznej i plastycznej zespolone z nieruchomością położoną w państwie należącym do Związku, państwem pochodzenia będzie to państwo”.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytanie prejudycjalne

- 6 Jak wynika z orzeczenia odsyłającego, Tod's jest spółką prawa włoskiego, która utrzymuje, iż jest podmiotem praw własności intelektualnej z tytułu autorstwa dzieła artystycznego, jakim jest obuwie rozprowadzane pod znakami towarowymi Tod's i Hogan. Tod's France jest dystrybutorem obuwia we Francji.

- 7 Dowiedziawszy się, iż Heyraud oferowała i dokonywała sprzedaży pod oznaczeniem Heyraud modeli obuwia podrabiających lub co najmniej imitujących istotne cechy charakterystyczne modeli Tod's i Hogan, Tod's złożyła wniosek o sporządzenie protokołu z przeszukania, czego dokonano w dniu 8 lutego 2000 r.. W dniu 13 lutego 2002 r. strona powodowa w postępowaniu krajowym wniosła do sądu krajowego powództwo przeciwko Heyraud. Technisynthèse, będąca filią grupy Eram, przystąpiła do sprawy w charakterze interwenienta po stronie Heyraud.

- 8 Przedmiotem sporu w postępowaniu krajowym jest w szczególności rozszczenie o zaniechanie podrabiania modeli obuwia opatrzonych znakami towarowymi Tod's i Hogan, żądanie wobec którego Heyraud podnosi zarzut niedopuszczalności oparty na art. 2 ust. 7 konwencji berneńskiej. Heyraud twierdzi, iż zgodnie ze wskazanym przepisem Tod's nie może domagać się ochrony praw autorskich we Francji w odniesieniu do modeli niekorzystających z takiej ochrony we Włoszech.
- 9 W odpowiedzi Tod's stwierdza w szczególności, iż stosowanie powołanego przepisu stanowi dyskryminację w rozumieniu art. 12 WE.
- 10 Sąd krajowy uważa, iż użycie w art. 2 ust. 7 zdanie drugie konwencji berneńskiej wyrażenia „można żądać [...] tylko” pozbawia obywateli państwa należącego do Związku, którzy w państwie pochodzenia ich dzieła korzystają jedynie z prawa ochronnego na wzory i modele, ochrony z tytułu praw autorskich w państwie należącym do Związku, w którym dopuszcza się możliwość kumulacji podstaw prawnych ochrony.
- 11 W opinii sądu krajowego, o ile nie budzi wątpliwości, że przepis ten nie wprowadza żadnego rozróżnienia ze względu na przynależność państwową podmiotu praw autorskich, o tyle zakres jego stosowania na gruncie prawa wspólnotowego pozostaje dyskusyjny, albowiem państwo pochodzenia dzieła „opublikowanego” jest najczęściej tożsame z państwem, którego obywatelem jest twórca lub w którym ma on miejsce stałego pobytu, zaś państwem pochodzenia dzieła „nieopublikowanego” jest, zgodnie z art. 5 ust. 4 lit. c) wspomnianej konwencji, państwo którego obywatelem jest autor.

- 12 Uznając, iż rozstrzygnięcie zawiesłego przed nim sporu zleży od wykładni art. 12 WE, Tribunal de grande instance de Paris postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy uzależnienie dopuszczalności żądania przez autora ochrony z tytułu praw autorskich w państwie członkowskim, udzielonej przez ustawodawstwo tego państwa członkowskiego, od spełnienia kryterium identyfikacji opartego na państwie pochodzenia dzieła pozostaje w zgodzie z art. 12 [...] WE, który ustanawia podstawową zasadę niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową?”.

Uwagi wstępne

- 13 Tod's oraz Tod's France podają w wątpliwość istotność dla sprawy pytania, z którym zwrócił się sąd krajowy. W istocie bowiem ich zdaniem nie zachodzą przesłanki stosowania art. 2 ust. 7 konwencji berneńskiej w sporze w postępowaniu krajowym. Ponadto pytanie to wydaje im się zaskakujące z uwagi na fakt, iż istnieje wyraźny kierunek w orzecznictwie francuskim — który zresztą kwestionują — zgodnie z którym art. 2 ust. 7 konwencji berneńskiej nie prowadzi do dyskryminacji.
- 14 Należy przypomnieć w tym względzie, iż do Trybunału nie należy orzekanie w przedmiocie stosowania przepisów prawa krajowego, czy też — jak w niniejszej sprawie — przepisów prawa międzynarodowego, mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sporu w postępowaniu krajowym. Trybunał jest bowiem zobowiązany — zgodnie z podziałem kompetencji między sądami wspólnotowymi a krajowymi — uwzględnić kontekst uregulowań prawnych, w jaki wpisują się pytania prejudycjalne w postaci opisanej w orzeczeniu odsyłającym (zob. podobnie wyroki z dnia

25 października 2001 r. w sprawie C-475/99 Ambulanz Glöckner, Rec. str. I-8089, pkt 10, oraz z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie C-153/02 Neri, Rec. str. I-13555, pkt 34 i 35).

- 15 Odnosząc się do powoływanego kierunku w orzecznictwie sądów francuskich wystarczy przypomnieć, iż na mocy art. 234 akapit drugi WE każdy sąd jednego z państw członkowskich może, jeżeli uzna, iż decyzja co do sposobu wykładni jest niezbędna dla wydania wyroku w sprawie, zwrócić się do Trybunału o jej dokonanie (wyrok z dnia 6 października 1982 r. w sprawie C-283/81 Cilfit i in., Rec. str. 3415, pkt 6).
- 16 Poza tym w przypadku gdy większość uwag przedłożonych Trybunałowi dotyczy jednocześnie, przynajmniej w części, dyrektywy 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów (Dz.U. L 289, str. 28), nie ma potrzeby, by Trybunał wypowiadał się w kwestii wykładni przepisów tej dyrektywy.
- 17 W istocie należy uznać, iż sąd krajowy zwraca się do Trybunału jedynie o dokonanie wykładni art. 12 WE. Ponadto — jak to słusznie podnosi Komisja Wspólnot Europejskich — okoliczności faktyczne sporu, które były podstawą wniosku o sporządzenie w dniu 8 lutego 2000 r. protokołu z przeszukania pomieszczeń, miały miejsce przed upływem ostatecznego terminu wyznaczonego dla dokonania przez państwa członkowskie transpozycji dyrektywy 98/71, tj. przed dniem 28 października 2001 r.

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

- 18 Należy w tym miejscu przypomnieć, iż prawa autorskie i prawa pokrewne, które w szczególności ze względu na ich wpływ na wewnątrzspółnotową wymianę

towarów i usług wchodzą w zakres stosowania traktatu WE, podlegają bezwzględnie podstawowej zasadzie niedyskryminacji ustanowionej mocą art. 12 akapit pierwszy WE (zob. wyroki z dnia 20 października 1993 r. w sprawach połączonych C-92/92 i C-326/92 *Phil Collins i in.*, Rec. str. I-5145, pkt 27, oraz z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie C-360/00 *Ricordi*, Rec. str. I 5089, pkt 24).

- 19 Poza tym, jak wynika z utrwalonej linii orzecznictwa, zasady równego traktowania obywateli i osób niebędących obywatelami zakazują nie tylko jawnej dyskryminacji opartej na przynależności państwowej, ale również wszelkich ukrytych form dyskryminacji, które przy zastosowaniu innych kryteriów identyfikacji prowadzą w rzeczywistości do tego samego skutku (zob. w szczególności wyroki z dnia 23 stycznia 1997 r. w sprawie C-29/95 *Pastoor*s i *Trans-Cap*, Rec. str. I-285, pkt 16, oraz z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie C-224/00 *Komisja przeciwko Włochom*, Rec. str. I-2965, pkt 15).
- 20 Jak wynika z orzeczenia odsyłającego, zastosowanie art. 2 ust. 7 konwencji berneńskiej na gruncie prawa krajowego państwa członkowskiego doprowadziło do odmiennego traktowania w oparciu o kryterium państwa pochodzenia dzieła. W szczególności w następstwie zastosowania tego przepisu uprzywilejowanego traktowania, a mianowicie przywileju podwójnej ochrony, wynikającej z jednej strony z praw ochronnych na wzory i modele, a z drugiej strony z praw autorskich, są pozbawieni autorzy dzieł, których państwem pochodzenia jest państwo członkowskie, które udziela danemu dziełu jedynie ochrony opartej na prawach ochronnych na wzory i modele. Z uprzywilejowanego traktowania korzystają natomiast autorzy dzieł, których państwem pochodzenia jest pierwsze państwo członkowskie.
- 21 Należy zatem zbadać, czy utrzymanie kryterium identyfikacji oparte na państwie pochodzenia dzieła sprawia, że stosowanie przepisów takich jak przepisy sporne na gruncie postępowania krajowego może stanowić pośrednią dyskryminację ze względu na przynależność państwową w rozumieniu orzecznictwa przywołanego w pkt 19 niniejszego wyroku.

- 22 Heyraud i Technisynthèse oraz rząd francuski są zdania, iż sytuacja taka nie ma miejsca w niniejszym przypadku. Rząd francuski utrzymuje w szczególności, iż z uwagi na dużą mobilność twórców sztuk użytkowych oraz ich następców prawnych, miejsce pierwszej publikacji wzoru lub modelu niekoniecznie zbiega się z przynależnością państwową jego autora oraz że najczęściej nie zachodzi tego rodzaju zbieżność. Wynika stąd, że stosowanie art. 2 ust. 7 konwencji berneńskiej nie stawia głównie lub w ogromnej większości obywateli innych państw członkowskich w gorszym położeniu oraz że przepis ten nie powoduje zatem pośredniej dyskryminacji.
- 23 Teza ta nie zasługuje jednak na uwzględnienie.
- 24 Nie można bowiem zaprzeczyć istnieniu związku pomiędzy państwem pochodzenia dzieła w rozumieniu konwencji berneńskiej a przynależnością państwową autora tego dzieła.
- 25 W odniesieniu do dzieł nieopublikowanych związek ten nie budzi najmniejszych wątpliwości, będąc przewidzianym w sposób wyraźny w art. 5 ust. 4 lit. c) konwencji berneńskiej.
- 26 Co do dzieł opublikowanych, państwem pochodzenia jest co do zasady — jak to wynika z art. 5 ust. 4 lit. c) wspomnianej konwencji — państwo, w którym dzieło zostało opublikowane po raz pierwszy. Autorami dzieł opublikowanych po raz pierwszy w jednym z państw członkowskich są w większości przypadków obywatele tego państwa członkowskiego, podczas gdy autorami dzieł opublikowanych w innym państwie członkowskim są co do zasady osoby niebędące obywatelami pierwszego państwa członkowskiego.

- 27 Wynika stąd, iż stosowanie przepisów spornych na gruncie postępowania krajowego stwarza ryzyko działania przede wszystkim na szkodę obywateli innych państw członkowskich, a tym samym może powodować dyskryminację pośrednią za względu na przynależność państwową (zob. podobnie wyrok z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie C-279/93 Schumacker, Rec. str. I-225, pkt 28 i 29; oraz ww. wyrok w sprawie Pastoors i Trans-Cap, pkt 17).
- 28 Niemniej jednak zgodnie z orzecznictwem Trybunału tego rodzaju konstatacja nie wystarcza, by stwierdzić niezgodność rozpatrywanego uregulowania z art. 12 WE. W tym celu niezbędne jest ponadto, by jego stosowanie nie znajdowało uzasadnienia w okolicznościach obiektywnych (zob. podobnie wyroki z dnia 10 lutego 1994 r. w sprawie C-398/92 Mund & Fester, Rec. str. I-467, pkt 16 i 17, oraz ww. wyrok w sprawie Pastoors i Trans-Cap, pkt 19).
- 29 Rząd francuski uważa, że art. 2 ust. 7 konwencji berneńskiej jest w każdym razie uzasadniony zgodnym z prawem celem oraz że jest on właściwy i niezbędny do jego realizacji.
- 30 Rząd francuski podnosi, że przedmiotem konwencji berneńskiej jest ochrona dzieł literackich i artystycznych oraz że zarówno jej art. 2 ust. 7, jak i art. 5 ust. 4, określają przesłanki stosowania wobec tych dzieł ochrony z tytułu praw autorskich na podstawie obiektywnego kryterium wynikającego z ustawy właściwej ze względu na kwalifikację dzieła. Jego zdaniem, jeżeli utwór nie może zostać zakwalifikowany jako dzieło artystyczne w państwie, w którym został opublikowany po raz pierwszy, nie może on podlegać ochronie z tego tytułu w państwach będących stronami konwencji berneńskiej, ponieważ nie funkcjonuje on jako dzieło artystyczne. Tym samym wskazany art. 2 ust. 7 tej konwencji nie dotyczy szczegółowych sposobów wykonywania praw autorskich, ale ustawy znajdującej zastosowanie do kwalifikacji dzieła jako artystycznego.

- 31 Uwagi te nie pozwalają jednak na stwierdzenie istnienia obiektywnych okoliczności mogących uzasadniać stosowanie przepisów, takich jak przepisy sporne w postępowaniu krajowym.
- 32 Jak wynika bowiem z art. 5 ust. 1 konwencji berneńskiej, jej celem nie jest określenie ustawy mającej zastosowanie w zakresie ochrony dzieł literackich i artystycznych, ale ustanawia ona jako zasadę generalną system traktowania narodowego praw przypisanych tym dziełom.
- 33 Jak słusznie zauważa Komisja, art. 2 ust. 7 wspomnianej konwencji formułuje zasadę wzajemności, na mocy której państwo należące do Związku traktuje dzieło na zasadach krajowych, tzn. udziela mu podwójnej ochrony, jedynie wówczas gdy jednocześnie ochrony takiej udziela państwo pochodzenia dzieła.
- 34 Należy przypomnieć, iż jak wynika z utrwalonego orzecznictwa, realizacja zobowiązań ciążących na państwach członkowskich na mocy traktatu lub prawa wtórnego nie odbywa się na zasadzie wzajemności (wyrok z dnia 30 września 2003 r. w sprawie C-405/01 Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española, Rec. str. I-10391, pkt 61 oraz wskazane w nim orzecznictwo).
- 35 Jako że nie została podniesiona żadna inna okoliczność obiektywna, która uzasadniałaby stosowanie przepisów takich jak sporne na gruncie postępowania przed sądem krajowym, przepisy te winny być uznane za stanowiące element dyskryminacji pośredniej ze względu na przynależność państwową, zakazanej mocą art. 12 WE.

- 36 Na przedłożone pytanie należy zatem udzielić odpowiedzi, iż art. 12 WE, który ustanawia podstawową zasadę niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową, należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie uzależnieniu dopuszczalności żądania przez autora ochrony praw autorskich w państwie członkowskim, udzielonej przez przepisy tego państwa członkowskiego, od spełnienia kryterium identyfikacji opartego na państwie pochodzenia dzieła.

W przedmiocie kosztów

- 37 Dla stron postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sądem; do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż poniesione przez strony postępowania przed sądem krajowym, nie podlegają zwrotowi.

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

Artykuł 12 WE, który ustanawia podstawową zasadę niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową, należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie uzależnieniu dopuszczalności żądania przez autora ochrony praw autorskich w państwie członkowskim, udzielonej przez przepisy tego państwa członkowskiego, od spełnienia kryterium identyfikacji opartego na państwie pochodzenia dzieła.

Podpisy