

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO

YVES'A BOTA

przedstawiona w dniu 24 czerwca 2010 r.¹

1. Ramy prawne niniejszej sprawy stanowią dyrektywa 98/71/WE², ustanawiająca w art. 17 zasadę kumulowania ochrony według szczególnego prawa o ochronie zarejestrowanych wzorów i według prawa autorskiego. Przepis ten stanowi, że wzór korzysta z ochrony przewidzianej przez prawo autorskie od dnia stworzenia wzoru lub jego utrwalenia w dowolnej formie.

2. Stronami sporu dotyczącego kopii słynnej lampy Arco, będącej owocem wyobraźni braci Castiglioni, są spółka Flos SpA (zwana dalej „Flos”), która twierdzi, że przysługują jej wszystkie prawa majątkowe dotyczące tej lampy, oraz spółka Semeraro Casa e Famiglia SpA (zwana dalej „Semeraro”).

3. Zgodnie z obowiązującym wówczas prawem krajowym wzór przemysłowy, jakim jest lampa Arco, stał się własnością publiczną, zatem Semeraro mogła wytwarzać, importować

z Chin i sprzedawać lampę Fluida naśladującą kształty wzoru Arco.

4. W związku z wejściem w życie dyrektywy 98/71 i jej transpozycją do włoskiego porządku prawnego Flos stwierdziła, że wzór przemysłowy Arco należy objąć prawem autorskim. Z tego względu spółka ta zarzuciła Semeraro, że wytwarza ona i sprzedaje lampę Fluida, oraz wystąpiła do sądu włoskiego o wydanie zakazu sprzedaży tej lampy.

5. Kwestią, którą należy zbadać w niniejszej sprawie, jest zatem w pierwszej kolejności to, czy wzór, który stał się własnością publiczną przed wejściem w życie dyrektywy 98/71, korzysta z ochrony na podstawie prawa autorskiego.

6. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na to pierwsze pytanie sąd krajowy w drugiej kolejności chciałby ustalić, czy okoliczność, że osoba trzecia zgodnie z prawem wytwarzała i sprzedawała towar naśladujący kształty wzoru, który stał się własnością publiczną,

1 — Język oryginału: francuski.

2 — Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów (Dz.U. L 289, s. 28).

ma wpływ na korzystanie przez ten wzór z ochrony na podstawie prawa autorskiego i czy w takim przypadku możliwe jest ustanowienie okresu przejściowego, w trakcie którego ochrona ta jest wyłączona.

I — Ramy prawne

A — Prawo Unii

1. Dyrektywa 93/98/EWG

7. W niniejszej opinii zaproponuję, aby Trybunał orzekł, że wykładni art. 17 dyrektywy 98/71 powinno się dokonywać w ten sposób, że sprzeciwia się on uregulowaniom państwa członkowskiego przewidującym, iż wzory, które stały się własnością publiczną przed wejściem w życie przepisów krajowych transponujących tę dyrektywę, nie korzystają z ochrony na podstawie prawa autorskiego.

9. Dyrektywa Rady 93/98/EWG z dnia 29 października 1993 r. w sprawie harmonizacji czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych³ weszła w życie w dniu 1 lipca 1995 r.⁴

10. Dyrektywa ta ustanawia ochronę utworu literackiego lub artystycznego na podstawie prawa autorskiego w okresie życia autora i przez okres 70 lat od dnia jego śmierci⁵.

8. Następnie wskażę powody, dla których uważam, że art. 17 dyrektywy 98/71 nie sprzeciwia się ustanowieniu rozsądnego okresu przejściowego uprawniającego osoby mogące zgodnie z prawem wytwarzać i sprzedawać produkt naśladujący kształty wzoru, który stał się własnością publiczną przed wejściem w życie przepisów krajowych transponujących tę dyrektywę, do dalszego sprzedawania tego produktu.

11. Zgodnie z art. 10 ust. 2 dyrektywy 93/98 „[c]zas ochrony przewidziany w niniejszej dyrektywie ma zastosowanie do wszystkich utworów i przedmiotów, które podlegają ochronie w co najmniej jednym państwie członkowskim w dniu [jej wejścia w życie] na

3 — Dz.U. L 290, s. 9.

4 — Zobacz art. 13 ust. 1 dyrektywy 93/98.

5 — Zobacz art. 1 ust. 1 tej dyrektywy.

podstawie przepisów krajowych dotyczących prawa autorskiego lub praw pokrewnych lub które w tym czasie spełniają kryteria ochrony przewidziane w dyrektywie 92/100/EWG^[6]”.

12. Na podstawie art. 10 ust. 3 dyrektywy 93/98 pozostaje ona bez uszczerbku dla wszelkich działań polegających na korzystaniu z utworu, które miały miejsce przed dniem jej wejścia w życie. Państwa członkowskie przyjmują niezbędne przepisy, w szczególności w celu ochrony praw nabytych osób trzecich.

2. Dyrektywa 98/71

13. Dyrektywa 98/71 ma na celu zbliżenie przepisów krajowych dotyczących prawnej ochrony wzorów.

14. Dyrektywa ta ustanawia w szczególności zasadę kumulowania ochrony według szczególnego prawa o ochronie zarejestrowanych wzorów i według prawa autorskiego.

15. Artykuł 17 wspomnianej dyrektywy stanowi bowiem, że „[w]zór, chroniony prawem z rejestracji lub prawem państwa członkowskiego [chroniony prawem z rejestracji w państwie członkowskim lub w odniesieniu do niego], zgodnie z niniejszą dyrektywą, korzysta również z ochrony przewidzianej przez prawo autorskie tego państwa członkowskiego od dnia stworzenia wzoru lub jego utrwalenia w dowolnej formie. Zakres i warunki, zgodnie z którymi taka ochrona jest przyznana, łącznie z poziomem wymaganej oryginalności, są określane przez państwo członkowskie”.

16. Zgodnie z art. 19 dyrektywy 98/71 państwa członkowskie miały obowiązek wykonania jej w terminie do dnia 28 października 2001 r.

B — *Prawo krajowe*

17. Przed transpozycją dyrektywy 98/71 do włoskiego porządku prawnego art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy nr 633 z dnia 22 kwietnia 1941 r. o ochronie praw autorskich i innych praw pokrewnych⁷ stanowił, że ochroną tą objęte są utwory rzeźbiarskie, malarskie, rysunkowe, ryte i utwory w zakresie podobnej sztuki figuratywnej, włącznie ze scenografią, także w przypadku wykorzystania ich w przemyśle, pod warunkiem że ich wartość artystyczną da

6 — Dyrektywa Rady z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej (Dz.U. L 346, s. 61).

7 — GURI nr 166 z dnia 16 lipca 1941 r., zwanej dalej „ustawą nr 633/41”.

się oddzielić od przemysłowego charakteru produktu, z którym są związane.

danych podmiotów, gdy podmioty te przed wspomnianą datą przystąpiły do wytwarzania, oferowania lub sprzedaży produktów wykonanych na podstawie wzorów, które stały się własnością publiczną.

18. Po transpozycji tej dyrektywy do włoskiego porządku prawnego przepis ten został zmieniony dekretem ustawodawczym nr 95 z dnia 2 lutego 2001 r. dotyczącym wdrożenia dyrektywy 98/71⁸ poprzez uchylenie powyższego wymogu możliwości oddzielenia wartości artystycznej utworu od przemysłowego charakteru produktu. Na mocy tej nowelizacji uchylony został art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy nr 633/41, a dodany został pkt 10. Zgodnie z tym nowym punktem utwory będące wzorami przemysłowymi, które mają same w sobie twórczy charakter i wartość artystyczną, są chronione prawem autorskim. Dekret ustawodawczy nr 95/2001 wszedł w życie w dniu 19 kwietnia 2001 r.

20. Całość tych przepisów została włączona do włoskiego kodeksu własności przemysłowej. W szczególności w art. 239 tego kodeksu utrzymane zostało dziesięcioletnie moratorium ustanowione w art. 25 bis dekretu ustawodawczego nr 95/2001. Podobnie art. 44 wspomnianego kodeksu ograniczał okres ochrony przyznanej na podstawie prawa autorskiego do 25 lat od śmierci autora w miejsce wymaganych 70 lat.

19. Dekret ustawodawczy nr 164 z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie wykonania dyrektywy 98/71⁹ wprowadził do dekretu ustawodawczego nr 95/2001 art. 25 bis stanowiący, że w okresie dziesięciu lat od dnia wejścia w życie tego ostatniego dekretu ochrona wzorów w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy nr 633/41 nie przysługuje jedynie wobec

21. Jednakże Komisja Wspólnot Europejskich wszczęła wobec Republiki Włoskiej postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego poprzez naruszenie art. 17 i 18 dyrektywy 98/71, ponieważ dziesięcioletnie moratorium oraz ograniczenie ochrony do 25 lat po śmierci autora były zdaniem Komisji niezgodnie z tymi przepisami.

22. Aby dostosować się do prawa Unii, Republika Włosa przyjęła art. 4 ust. 4 dekretu ustawy nr 10 z dnia 15 lutego 2007 r. dotyczącego wykonania zobowiązań wspólnotowych i międzynarodowych¹⁰. Na mocy tego przepisu przedłużona została do 70 lat

8 — GURI nr 79 z dnia 4 kwietnia 2001 r., zwanym dalej „dekretem ustawodawczym nr 95/2001”.

9 — GURI nr 125 z dnia 31 maja 2001 r.

10 — GURI nr 38 z dnia 15 lutego 2007 r.

ochrona na podstawie prawa autorskiego w odniesieniu do utworów wzornictwa przemysłowego oraz zmieniony został art. 239 włoskiego kodeksu własności przemysłowej. Zgodnie z tym artykułem ochrona przyznana wzorom przemysłowym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 zmienionej ustawy nr 633/41 nie przysługuje wobec towarów wytworzonych na podstawie wzorów, które przed wejściem w życie dekretu ustawodawczego nr 95/2001 stały się własnością publiczną.

II — Okoliczności faktyczne i spór przed sądem krajowym

23. Flos jest włoską spółką działającą od początku lat 60. w branży luksusowych artykułów oświetleniowych. Spółka ta twierdzi, że posiada wszystkie prawa majątkowe dotyczące słynnej lampy Arco stworzonej przez włoskich projektantów Achilla i Piera Giacomina Castiglioni.

24. Flos zarzuca Semeraro, że sprowadzała ona z Chin i sprzedawała we Włoszech model lampy Fluida naśladujący wszystkie cechy stylistyczne i estetyczne lampy Arco z naruszeniem prawa autorskiego, które, jak twierdzi, przysługują jej do tej lampy. Flos uważa, że Semeraro naruszyła jej prawa majątkowe

do utworu wzornictwa przemysłowego, którym jest lampa Arco, a przez to naruszyła prawo konkurencji.

25. Semeraro zaprzeczyła, jakoby wzór przemysłowy Arco mógł posiadać sam w sobie jakąkolwiek wartość artystyczną, co stanowi wstępną przesłankę wymaganą przez art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy nr 633/41, niezbędną dla skorzystania z ochrony na podstawie prawa autorskiego. Ponadto spółka ta zakwestionowała istnienie jakiegokolwiek tożsamości kształtów obydwu wzorów lamp.

26. Należy uściślić, że ponieważ wzór przemysłowy lampy Arco stał się własnością publiczną zgodnie z obowiązującym ówczesnie prawem krajowym, Semeraro mogła zgodnie z prawem kopiować ten wzór.

27. Assoluce (krajowe stowarzyszenie przedsiębiorstw producentów sprzętu oświetleniowego) przystąpiło do sprawy jako interwenient po stronie Flos.

28. Przed wniesieniem powództwa Flos wystąpiła z wnioskiem o zabezpieczenie, żądając zajęcia lamp Fluida oraz zakazu ich dalszego importu lub dalszej sprzedaży przez Semeraro.

29. Postanowieniem z dnia 29 grudnia 2006 r. włoski sąd orzekł, że lampa Arco podlega ochronie na podstawie prawa autorskiego

jako utwór wzornictwa przemysłowego oraz że wzór lampy Fluida wiernie naśladuje kształt pierwszej z lamp. Sąd ten orzekł zatem o zajęciu lamp Fluida i zakazał Semeraro dalszej ich sprzedaży. Postanowienie to zostało utrzymane w mocy przez sąd drugiej instancji.

30. Tribunale di Milano (Włochy) powziął wątpliwości co do zgodności z prawem Unii kolejnych zmian ustawodawczych, które miały miejsce w toku postępowania.

temu państwu członkowskiemu możliwość ustalenia w sposób niezależny zakresu i warunków, zgodnie z którymi taka ochrona jest przyznana, obejmuje także wyłączenie tej ochrony w odniesieniu do wzorów przemysłowych, co do których należy uznać, że mimo spełnienia przez nie przesłanek ochrony ustanowionych w prawie autorskim stały się one własnością publiczną przed wejściem w życie przepisów prawnych wprowadzających do wewnętrznego porządku prawnego ochronę praw autorskich do wzorów przemysłowych z tego względu, że nie zostały nigdy zarejestrowane jako wzory przemysłowe lub ich rejestracja utraciła już ważność?

III — Pytania prejudycjalne

31. Tribunale di Milano postanowił zawieść postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy wykładni art. 17 i 19 dyrektywy 98/71 [...] należy dokonywać w ten sposób, że na podstawie prawa wewnętrznego państwa członkowskiego, które na mocy dyrektywy ustanowiło w swoim porządku prawnym ochronę praw autorskich do wzorów przemysłowych, przysługująca

2) W razie udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie pierwsze, czy wykładni art. 17 i 19 dyrektywy 98/71 [...] należy dokonywać w ten sposób, że na podstawie prawa wewnętrznego państwa członkowskiego, które na mocy dyrektywy ustanowiło w swoim porządku prawnym ochronę praw autorskich do wzorów przemysłowych, przysługująca temu państwu członkowskiemu możliwość ustalenia w sposób niezależny zakresu i warunków, zgodnie z którymi taka ochrona jest przyznana, obejmuje także wyłączenie tej ochrony w odniesieniu do wzorów przemysłowych, co do których należy uznać, że mimo spełnienia przez nie przesłanek ochrony ustanowionych w prawie autorskim stały się one

własnością publiczną przed wejściem w życie przepisów prawnych wprowadzających do wewnętrznego porządku prawnego ochronę praw autorskich do wzorów przemysłowych, w sytuacji gdy nieupoważniona przez właściciela praw autorskich do tych wzorów osoba trzecia wytworzyła już lub sprzedała w tym państwie członkowskim produkty wykonane zgodnie ze wspomnianymi wzorami?

wytworzyła już lub sprzedała w tym państwie członkowskim produkty wykonane zgodnie ze wspomnianymi wzorami, a okres trwania wyłączenia jest znaczący (wynosi 10 lat)?”

- 3) W razie udzielenia odpowiedzi przeczającej na dwa pierwsze pytania, czy wykładni art. 17 i 19 dyrektywy 98/71 [...] należy dokonywać w ten sposób, że na podstawie prawa wewnętrznego państwa członkowskiego, które na mocy dyrektywy ustanowiło w swoim porządku prawnym ochronę praw autorskich do wzorów przemysłowych, przysługująca temu państwu członkowskiemu możliwość ustalenia w sposób niezależny zakresu i warunków, zgodnie z którymi taka ochrona jest przyznana, obejmuje także wyłączenie tej ochrony w odniesieniu do wzorów przemysłowych, co do których należy uznać, że mimo spełnienia przez nie przesłanek ochrony ustanowionych w prawie autorskim stały się one własnością publiczną przed wejściem w życie przepisów prawnych wprowadzających do wewnętrznego porządku prawnego ochronę praw autorskich do wzorów przemysłowych, w sytuacji gdy nieupoważniona przez właściciela praw autorskich do tych wzorów osoba trzecia

IV — Analiza

32. Podobnie jak Komisja uważam, że art. 19 dyrektywy 98/71 nie ma dla niniejszej sprawy znaczenia. Artykuł ten określa bowiem tylko termin, w którym państwa członkowskie powinny dostosować się do postanowień tej dyrektywy, to znaczy 28 października 2001 r. Tymczasem w niniejszej sprawie nie chodzi o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy Republika Włoska dokonała w terminie transpozycji tej dyrektywy.

33. Spór w sprawie przed sądem krajowym dotyczy kwestii, czy Semeraro, która niegdyś zgodnie z prawem nabyła prawo do wytwarzania i sprzedaży, powinna teraz zaprzestać jej wytwarzania i sprzedaży, ponieważ krajowe przepisy transponujące dyrektywę 98/71 sprawiły, że powstały na nowo prawa autorskie do wzoru przemysłowego Arco, którego kształt jest naśladowany przez model Fluida.

34. Sąd krajowy chciałby w szczególności ustalić, czy wykładni art. 17 tej dyrektywy należy dokonywać w ten sposób, że sprzeciwia się on przepisom państwa członkowskiego przewidującym, iż wzory, które stały się własnością publiczną przed wejściem w życie krajowych przepisów transponujących powyższą dyrektywę, nie korzystają z ochrony na podstawie prawa autorskiego.

35. W przypadku odpowiedzi twierdzącej sąd krajowy chciałby w istocie ustalić, czy okoliczność, że osoba trzecia zgodnie z prawem nabyła prawo do wytwarzania i sprzedaży towaru naśladującego kształt wzoru, który stał się własnością publiczną, ma wpływ na korzystanie przez ten wzór z ochrony na podstawie prawa autorskiego, i czy w takim przypadku możliwe jest ustanowienie okresu przejściowego, w trakcie którego ochrona ta jest wyłączona.

A — *W przedmiocie objęcia prawem autorskim wzorów, które stały się własnością publiczną przed wejściem w życie dyrektywy 98/71*

36. Artykuł 17 dyrektywy 98/71 stanowi, że wzór chroniony prawem z rejestracji w państwie członkowskim lub w odniesieniu do niego korzysta również z ochrony przewidzianej przez prawo autorskie tego państwa

członkowskiego *od dnia stworzenia wzoru lub jego utrwalenia w dowolnej formie*¹¹.

37. Dyrektywa nie precyzuje, czy wzór, który przed jej wejściem w życie stał się własnością publiczną, może korzystać z tej ochrony.

38. Skoro art. 17 zdanie drugie przywołanej dyrektywy stanowi, że „[z]akres i warunki, zgodnie z którymi taka ochrona jest przyznana [...], są określane przez państwo członkowskie”, to sąd krajowy chciałby ustalić, czy państwa członkowskie nie dysponują pewnym marginesem swobody umożliwiającym im wyłączenie ochrony na podstawie prawa autorskiego w odniesieniu do wzorów, które stały się własnością publiczną przed wejściem w życie przepisów krajowych transponujących dyrektywę 98/71.

39. Nie sądzę, aby tak było, z następujących powodów.

40. Jak wynika z prac przygotowawczych, które doprowadziły do powstania dyrektywy 98/71, dyrektywa ta ma na celu zharmonizowanie przepisów krajowych dotyczących wzorów w taki sposób, aby przepisy te stały

11 — Podkreślenie moje.

się spójne między sobą w zakresie najistotniejszych elementów, a także spójne z planowanym systemem ochrony wspólnotowej¹².

41. Dodatkowo uściślono, że zbliżenie przywołanych przepisów nie musi obejmować wszystkich aspektów przepisów krajowych, lecz że wystarczy zbliżenie tych cech, które są niezbędne dla współlistnienia szczególnej ochrony krajowej z ochroną wspólnotową wzorów, w szczególności cech związanych z zakresem i czasem trwania ochrony¹³.

42. W przywołanych pracach przygotowawczych wskazuje się również, że „nie ma potrzeby podejmowania działań w takich obszarach jak istniejące uregulowania krajowe dotyczące postępowania przed urzędami i badania zmierzające do określenia, czy spełnione są przesłanki udzielenia ochrony”¹⁴. Moim zdaniem to z tego powodu art. 17 zdanie drugie dyrektywy 98/71 stanowi, że zakres i warunki przyznania ochrony na podstawie prawa autorskiego, w tym wymagany stopień oryginalności, są określane przez każde państwo członkowskie.

43. Natomiast czas trwania ochrony na podstawie prawa autorskiego i jej zastosowanie w czasie były przedmiotem harmonizacji na poziomie Unii Europejskiej w dyrektywie 93/98, która obowiązywała w okresie, gdy miały miejsce wydarzenia będące przedmiotem postępowania przed sądem krajowym¹⁵.

44. Zgodnie z dyrektywą 93/98 ochrona ta trwa w okresie życia autora i przez okres 70 lat, licząc od dnia jego śmierci¹⁶. Artykuł 10 ust. 2 tej dyrektywy stanowi ponadto, że powyższy czas ochrony ma zastosowanie do wszystkich utworów i przedmiotów, które w dniu wejścia w życie wspomnianej dyrektywy podlegają ochronie w co najmniej jednym państwie członkowskim.

45. Z tego względu uważam, że art. 17 dyrektywy 98/71 powinno się interpretować w związku z przepisami dyrektywy 93/98, a w szczególności z art. 10 ust. 2 tej dyrektywy.

46. Przepis ten był już przedmiotem wykładni Trybunału w sprawie dotyczącej ponownego powstania praw autorskich do utworu muzycznego.

12 — Zobacz pkt 1.4 projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawnej ochrony wzorów [COM(93) 344 wersja ostateczna].

13 — Zobacz pkt 1.5 tego projektu.

14 — Idem.

15 — Dyrektywa 93/98 została ujednoczona dyrektywą 2006/116/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych (Dz.U. L 372, s. 12).

16 — Zobacz art. 1 ust. 1 przywołanej dyrektywy.

47. W wyroku z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie Butterfly Music¹⁷ Trybunał orzekł, że z powyższego przepisu wynika jasno, iż stosowanie okresów ochrony przewidzianych w dyrektywie 93/98 może w państwach członkowskich, których przepisy przewidywały krótszy okres ochrony, skutkować ponownym objęciem ochroną utworów lub przedmiotów, które stały się własnością publiczną¹⁸.

48. Trybunał wyjaśnia, że to rozwiązanie zostało przyjęte w celu jak najszybszego osiągnięcia harmonizacji przepisów krajowych regulujących okresy ochrony na podstawie prawa autorskiego oraz w celu uniknięcia sytuacji, w której niektóre prawa w niektórych państwach wygasły, podczas gdy w innych są chronione¹⁹.

49. Uważam, że przywołane orzeczenie może znaleźć zastosowanie w niniejszej sprawie.

50. Jedną z głównych zaślóg dyrektywy 98/71 jest ustanowienie zasady kumulacji ochrony według szczególnego prawa o ochronie zarejestrowanych wzorów i według prawa autorskiego po to, aby wyeliminować istniejące w prawie państw członkowskich rozbieżności w tym zakresie. W swoich pracach

przygotowawczych Komisja wyjaśniła, że powyższe łączne stosowanie dotyczące ochrony wzorów jest obowiązkowe i że oznacza to, iż należy zmienić prawo krajowe, w przypadku gdyby przewidywało ono, że ochrony na podstawie prawa autorskiego nie można – lub można wyłącznie pod pewnymi warunkami – kumulować z ochroną przewidzianą w szczególnych uregulowaniach dotyczących wzorów²⁰.

51. Kumulowanie ochrony według szczególnego prawa o ochronie zarejestrowanych wzorów i według prawa autorskiego nie jest zatem możliwością zaproponowaną państwom członkowskim, lecz celem, jaki należy osiągnąć, aby wyeliminować istniejące w różnych systemach prawnych rozbieżności.

52. Moim zdaniem ten cel byłby skazany na niepowodzenie, gdyby państwom członkowskim pozostawiono możliwość stosowania lub niestosowania ochrony na podstawie praw autorskich do wzorów, które stały się własnością publiczną. Skutkowałoby to bowiem tym, że wzór stworzony przed wejściem w życie dyrektywy 98/71 byłby chroniony w niektórych państwach członkowskich, a w innych nie. Rozbieżności, które dyrektywa ta ma wyeliminować, istniałyby nadal, co wpływałoby negatywnie na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi. Poza tym byłoby

17 — Sprawa C-60/98, Rec. s. I-3939.

18 — Ibidem, pkt 18.

19 — Ibidem, pkt 20.

20 — Zobacz art. 18 projektu dyrektywy wymienionego w przypisie 12.

to również sprzeczne z głównym celem dyrektywy 93/98, która zmierza do harmonizacji czasu trwania i stosowania w czasie ochrony na podstawie prawa autorskiego²¹.

B — Wpływ praw nabytych zgodnie z prawem przez osoby trzecie na objęcie ochroną na podstawie prawa autorskiego wzorów, które przed wejściem w życie dyrektywy 98/71 stały się własnością publiczną

53. Rozstrzygnięcie zaproponowane w ww. wyroku Butterfly Music jest moim zdaniem jedynym rozstrzygnięciem mogącym zapewnić jednolite stosowanie dyrektywy 98/71 na całym terytorium Unii.

56. Jak powiedziałem, moim zdaniem ochrona wzorów na podstawie prawa autorskiego przysługuje od chwili ich stworzenia, nawet jeżeli w dniu wejścia w życie dyrektywy 98/71 stały się one własnością publiczną.

54. Mając na względzie powyższe rozważania, uważam, że wykładni art. 17 dyrektywy 98/71 należy dokonywać w ten sposób, że sprzeciwia się on przepisom państwa członkowskiego przewidującym, iż wzory, które stały się własnością publiczną przed wejściem w życie przepisów krajowych transponujących tę dyrektywę, nie korzystają z ochrony na podstawie prawa autorskiego.

57. W ramach pytań drugiego i trzeciego sąd krajowy chciałby ustalić, czy nie powinno być inaczej lub czy nie należałoby przynajmniej ustanowić okresu przejściowego, w trakcie którego ochrona ta byłaby wyłączona, w przypadku gdy osoba trzecia, taka jak Semeraro, zgodnie z prawem wytwarzała i sprzedawała wzór naśladujący kształt innego wzoru, który stał się własnością publiczną.

55. Należy teraz wyjaśnić kwestię, czy okoliczność, że osoby trzecie zgodnie z prawem wytwarzały i sprzedawały towar naśladujący kształt wzoru, który stał się własnością publiczną, ma wpływ na stosowanie względem tego wzoru ochrony na podstawie prawa autorskiego.

58. Dyrektywa 98/71 nie określa, jaki wpływ mogłoby mieć objęcie prawem autorskim praw nabytych przez osoby trzecie przed wejściem w życie przepisów krajowych transponujących tę dyrektywę.

59. Moim zdaniem, aby udzielić sądowi krajowemu przydatnej odpowiedzi, należy po raz kolejny odwołać się do postanowień dyrektywy 93/98 regulujących zasady stosowania

21 — Zobacz motyw 2 tej dyrektywy.

w czasie ochrony na podstawie prawa autorskiego, w szczególności do art. 10 ust. 3 tej dyrektywy.

wierze korzystały z utworów, w czasie gdy takie utwory były własnością publiczną”²².

60. Przepis ten stanowi, że dyrektywa 93/98 pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich działań polegających na korzystaniu z utworu, które miały miejsce przed dniem jej wejścia w życie, oraz że państwa członkowskie przyjmują niezbędne przepisy, w szczególności w celu ochrony nabytych praw osób trzecich.

62. Trybunał wskazuje następnie, że dyrektywa ta umożliwiła ponowne powstanie wygasłych praw autorskich i praw pokrewnych bez uszczerbku dla wszelkich działań polegających na korzystaniu z utworu, które miały miejsce przed dniem jej wejścia w życie, pozostawiając państwu członkowskim przyjęcie niezbędnych przepisów w celu ochrony nabytych praw osób trzecich²³.

61. W ww. wyroku w sprawie Butterfly Music Trybunał, stwierdziwszy, że stosowanie okresów ochrony przewidzianych we wspomnianej dyrektywie może skutkować ponownym objęciem ochroną utworów lub przedmiotów, które stały się własnością publiczną, przypomina, iż motyw 27 dyrektywy 93/98 stanowi, że „[p]oszanowanie praw nabytych i uwzględnianie słusznym oczekiwań jest częścią wspólnotowego porządku prawnego [oraz że] państwa członkowskie mogą przewidzieć w szczególności, iż w określonych okolicznościach prawo autorskie i prawa pokrewne, którym przywraca się moc prawną na mocy niniejszej dyrektywy, nie zobowiązują do opłaty osób, które w dobrej

63. Trybunał przypomina, że z zastrzeżeniem wyjątków ustawy zmieniające dany przepis prawny mają zastosowanie do przyszłych skutków sytuacji zaistniałych w okresie obowiązywania poprzednich przepisów. Skoro powstanie na nowo praw autorskich i praw pokrewnych nie ma wpływu na działania polegające na korzystaniu przez osoby trzecie z utworu ostatecznie zakończone przed dniem ponownego powstania, to nie można twierdzić, że ma ono skutek retroaktywny. Natomiast zastosowanie powstałych na nowo praw autorskich do przyszłych skutków sytuacji jeszcze niezakończonych oznacza, że mają one wpływ na prawa osób trzecich do dalszego korzystania z nośnika dźwięku, którego egzemplarze już wyprodukowane nie zostały jeszcze w tej dacie wprowadzone do obrotu i sprzedane²⁴.

22 — Wyżej wymieniony w pkt 22 wyrok w sprawie Butterfly Music.

23 — Ibidem, pkt 23.

24 — Ibidem, pkt 24.

64. Trybunał przypomina również, że nie można rozszerzać zasady uzasadnionych oczekiwań w taki sposób, by uniemożliwić to ogólnie stosowanie nowych przepisów do przyszłych skutków sytuacji powstałych w okresie obowiązywania poprzednich przepisów²⁵.

65. Trybunał orzekł zatem, że ustanowienie ograniczonego okresu, podczas którego osoby trzecie, jeżeli uprzednio zgodnie z prawem zwielokrotniały i sprzedawały nośniki dźwięku, w odniesieniu do których prawa do korzystania wygasły na mocy obowiązujących wcześniej przepisów, mogły rozpoznać te nośniki, odpowiada wymogom dyrektywy 93/98²⁶. Okres taki z jednej strony stanowi wykonanie nałożonego na państwa członkowskie obowiązku podjęcia środków zmierzających do ochrony praw nabytych osób trzecich, a z drugiej strony odpowiada wymogowi stosowania nowych okresów ochrony praw autorskich i pokrewnych od daty przewidzianej w tej dyrektywie, co stanowi jej podstawowy cel²⁷.

66. Moim zdaniem w niniejszej sprawie należy zastosować takie samo rozumowanie.

67. Należy bowiem poszukiwać właściwej równowagi między respektowaniem jednego z podstawowych celów dyrektywy 98/71,

jakim jest stosowanie ochrony na podstawie prawa autorskiego do wzorów, z jednej strony, a koniecznością zagwarantowania praw nabytych przez osoby trzecie w dobrej wierze przed wejściem w życie przepisów krajowych transponujących tę dyrektywę, z drugiej strony. Własność intelektualna jest bowiem dziedziną, w której powinny współistnieć interesy mogące czasami wydawać się zupełnie przeciwstawne. Istotne jest, aby wspierać działalność twórczą, gwarantując ochronę utworów lub wzorów przed każdą postacią naśladownictwa. Ważne jest również, aby dopuścić do odpowiedniej konkurencji na tego rodzaju rynku, tak aby dać obywatelom Unii dostęp do dobrodziejstw kreatywności, czy to w dziedzinie technologii, informacji, czy nawet w dziedzinie wzornictwa.

68. Zgodnie z orzecznictwem przywołanym w pkt 63 niniejszej opinii objęcie prawem autorskim wzorów, które stały się własnością publiczną przed dniem wejścia w życie przepisów krajowych transponujących dyrektywę 98/71, nie może wpływać na sytuacje ostatecznie zakończone przed tym dniem. Moim zdaniem oznacza to więc, że prawa autorskie do wzoru przemysłowego Arco nie są skuteczne w stosunku do lamp Fluida, które zostały wyprodukowane i sprzedane przed powyższą datą.

69. Skoro natomiast państwa członkowskie mają pewien margines swobody, jeżeli chodzi

25 — Ibidem, pkt 25 i przytoczone tam orzecznictwo.

26 — Ibidem, pkt 26.

27 — Ibidem, pkt 27, 28.

o ochronę praw nabytych osób trzecich²⁸, to właściwe władze krajowe mogą przewidzieć okres przejściowy rozpoczynający się w dniu wejścia w życie przepisów transponujących dyrektywę 98/71, podczas którego osoby trzecie, jeżeli zgodnie z prawem nabyły prawo do sprzedawania towaru naśladowującego wzór, który przed tą datą stał się własnością publiczną, mogą nadal sprzedawać ten produkt.

70. Zresztą w swoich uwagach Flos wskazuje, że „wydaje się dopuszczalne ustanowienie reguł przejściowych, które złagodzą nagłe przejście do ochrony na podstawie prawa autorskiego wynikające z wdrożenia dyrektywy 98/71”.

71. W ww. wyroku w sprawie Butterfly Music Trybunał uściślił, że długość okresu przejściowego powinna być rozsądna²⁹. Należy bowiem mieć na względzie nie tylko słuszny interes osób trzecich działających w dobrej wierze, lecz również interes tych, którym przysługują prawa autorskie, oraz brać pod uwagę cel, jakiemu służą omawiane uregulowania.

72. Moim zdaniem sąd krajowy, badając konkretne okoliczności niniejszej sprawy, będzie

musiał wziąć pod uwagę kilka elementów, aby w razie potrzeby ocenić konieczność ustanowienia okresu przejściowego, podczas którego lampa Arco nie korzysta z ochrony na podstawie prawa autorskiego.

73. Jak bowiem zauważyłem, art. 17 dyrektywy 98/71 nie precyzuje, czy ochrona na podstawie prawa autorskiego ma zastosowanie do wzorów, które stały się własnością publiczną przed jej wejściem w życie.

74. Należy przypomnieć, że pierwotnie włoskie przepisy transponujące dyrektywę 98/71 przewidywały dziesięcioletni okres przejściowy, podczas którego wzory, po tym jak stały się własnością publiczną, nie korzystały z ochrony na podstawie prawa autorskiego. Później, w następstwie wszczętego przez Komisję postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, włoski ustawodawca ponownie zmienił ten przepis, obecnie stanowiący, że ochrona na podstawie prawa autorskiego nie przysługuje wzorom, które stały się własnością publiczną przed wejściem w życie dekretu ustawodawczego nr 95/2001 transponującego dyrektywę 98/71.

75. Mając na względzie te okoliczności oraz brak postanowień dyrektywy dotyczących objęcia prawem autorskim wzorów, które

28 — Ibidem, pkt 23.

29 — Ibidem, pkt 27.

stały się własnością publiczną, uważam, że transpozycja wspomnianej dyrektywy do krajowego systemu prawnego mogła spowodować powstanie u Semeraro uzasadnionych oczekiwań co do tego, że istniejące wówczas przepisy krajowe zostaną utrzymane w mocy, to znaczy, że wszystkie prawa do lampy Arco wygasły, a zatem spółka ta może nadal wytwarzać i sprzedawać lampy Fluida.

zabezpieczyć interes gospodarczy przedsiębiorców, którzy w dobrej wierze zainwestowali w produkcję na podstawie wzorów naśladowujących te, które stały się własnością publiczną przed wejściem w życie dyrektywy 98/71. Chodzi bowiem o zapewnienie ochrony tym przedsiębiorcom, których działalność gospodarcza na skutek transpozycji tej dyrektywy staje się prawie nagle niezgodna z prawem.

76. Moim zdaniem przedsiębiorcy mogli powziąć uzasadnioną wątpliwość co do sposobu wykładni art. 17 dyrektywy 98/71, który proponuję Trybunałowi, to znaczy takiego, zgodnie z którym wzory, które stały się własnością publiczną przed wejściem w życie krajowych przepisów transponujących tę dyrektywę, korzystają z ochrony na podstawie prawa autorskiego.

79. Trzeba jednak przypomnieć, że ustanowienie powyższego okresu przejściowego nie powinno w efekcie uniemożliwiać stosowania nowych przepisów do przyszłych skutków sytuacji powstałych pod rządami przepisów poprzednich³⁰.

77. Co się tyczy samego okresu przejściowego, sąd krajowy zastanawia się, czy odpowiednie było ustanowienie dziesięcioletniego terminu, tak jak początkowo przewidział to włoski ustawodawca.

80. W ww. wyroku w sprawie Butterfly Music Trybunał orzekł, że trzymiesięczny termin, w trakcie którego osoby trzecie, jeżeli uzyskały swoje prawa zgodnie z prawem, mogły rozpowszechniać nośniki dźwięku, można było uznać za rozsądny termin w świetle zamierzonego celu oraz przy uwzględnieniu warunków, w jakich została przeprowadzona transpozycja dyrektywy 93/98. Termin ten może się wydać bardzo krótki i rygorystyczny, ale w istocie, jak zauważył Trybunał, z uwagi na datę transpozycji osoby trzecie przez ponad

78. Moim zdaniem okres przejściowy powinien być wystarczająco długi, aby

30 — Ibidem, pkt 25, 28.

rok od dnia wejścia w życie dyrektywy mogły nadal sprzedawać te nośniki dźwięku³¹.

81. W niniejszej sprawie termin 10 lat wobec okresu ochrony wynoszącego 70 lat od śmierci autora wydaje mi się zbyt długi. Zresztą Komisja wszczęła przeciwko Republice Włoskiej postępowanie w sprawie naruszenia zobowiązania państwa członkowskiego właśnie dlatego, że przepisy krajowe przewidywały dziesięcioletni okres przejściowy.

82. Jestem natomiast skłonny przyjąć, że termin, którym dysponowała Semeraro od dnia 28 października 2001 r. – tj. dnia, w którym państwa członkowskie musiały zastosować się do dyrektywy 98/71³² – do dnia 29 grudnia 2006 r. – tj. dnia, w którym włoski sąd orzekł o zajęciu lampy Fluida i zakazał Semeraro jej sprzedaży – jest rozsądnym terminem.

83. W tym nieco ponad pięcioletnim okresie Semeraro mogła bowiem wytwarzać i wprowadzać lampy na rynek.

84. Moim zdaniem ten termin zapewnia należytą równowagę pomiędzy poszanowaniem nabytych zgodnie z prawem praw osób trzecich a koniecznością osiągnięcia jednego z celów dyrektywy 98/71, jakim jest objęcie wzorów prawem autorskim.

85. Sąd krajowy będzie miał więc za zadanie ocenić w świetle okoliczności niniejszej sprawy i mając na względzie cel omawianych przepisów, w jakim stopniu ustanowienie rozsądnego okresu przejściowego jest niezbędne dla zapewnienia ochrony praw nabytych osób trzecich.

86. Mając na względzie powyższe rozważania, uważam że art. 17 dyrektywy 98/71 nie sprzeciwia się ustanowieniu rozsądnego okresu przejściowego uprawniającego osoby mogące zgodnie z prawem wytwarzać i sprzedawać produkt naśladujący kształt wzoru, który stał się własnością publiczną przed wejściem w życie przepisów krajowych transponujących tę dyrektywę, do dalszego sprzedawania tego produktu.

31 — Ibidem, pkt 27, 28.

32 — Zobacz art. 19 ust. 1 tej dyrektywy.

V — Wnioski

87. Mając na względzie całość powyższych rozważań, proponuję, aby Trybunał w następujący sposób odpowiedział na pytania przedstawione przez Tribunale di Milano:

- „1) Wykładni art. 17 dyrektywy 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów należy dokonywać w taki sposób, że sprzeciwia się on uregulowaniom państwa członkowskiego przewidującym, iż wzory, które stały się własnością publiczną przed wejściem w życie przepisów krajowych transponujących tę dyrektywę, nie korzystają z ochrony na podstawie prawa autorskiego.

- 2) Artykuł 17 dyrektywy 98/71 nie sprzeciwia się ustanowieniu rozsądnego okresu przejściowego uprawniającego osoby mogące zgodnie z prawem wytwarzać i sprzedawać produkt naśladowący kształt wzoru, który stał się własnością publiczną przed wejściem w życie przepisów krajowych transponujących tę dyrektywę, do dalszego sprzedawania tego produktu.”