



Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba)

z dnia 16 lutego 2012 r.*

Rozporządzenie (WE) nr 6/2002 — Artykuł 19 ust. 1 — Wzory wspólnotowe — Działania stanowiące naruszenie lub grożące naruszeniem — Pojęcie „osoby trzeciej”

W sprawie C-488/10

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria (Hiszpania) postanowieniem z dnia 15 września 2010 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 11 października 2010 r., w postępowaniu:

Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA

przeciwko

Proyectos Integrales de Balizamiento SL,

TRYBUNAŁ (pierwsza izba),

w składzie: A. Tizzano, prezes izby, M. Safjan, M. Ilešić (sprawozdawca), E. Levits i M. Berger, sędziowie,

rzecznik generalny: P. Mengozzi,

sekretarz: K. Malacek, administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 14 września 2011 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

- w imieniu Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA przez J.L. Gracię Albera, F. Rodrígueza Domíngueza, F. Miazetta oraz S. Ferrandisa Gonzáleza, abogados,
- w imieniu rządu polskiego przez M. Laszuk, a także przez I. Żarskiego oraz M. Szpunara, działających w charakterze pełnomocników,
- w imieniu Komisji Europejskiej przez F. Wenzla Bulsta oraz R. Vidala Puiga, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2011 r.,

wydaje następujący

* Język postępowania: hiszpański.

Wyrok

- 1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy art. 19 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U. 2002, L 3, s. 1, zwanego dalej „rozporządzeniem”).
- 2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu między Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA (zwaną dalej „Cegasa”) a Proyectos Integrales de Balizamiento SL (zwaną dalej „PROIN”) dotyczącego powództwa dotyczącego naruszenia wniesionego przez Cegasa.

Ramy prawne

- 3 Z motywu 5 rozporządzenia wynika, że jego celem jest „stworzeni[e] wzoru wspólnotowego stosowanego bezpośrednio w każdym państwie członkowskim” w celu „osiągnięci[a] [...] jednego prawa do wzoru w obrębie jednego obszaru obejmującego wszystkie państwa członkowskie”.
- 4 Zgodnie z motywem 18 rozporządzenia:
„Zarejestrowany wzór wspólnotowy wymaga utworzenia i utrzymywania rejestru, w którym zarejestrowane zostaną wszystkie wnioski zgodne z warunkami formalnymi i dla których wskazano datę dokonania zgłoszenia. Niniejszy system rejestracji zasadniczo nie powinien opierać się na badaniu merytorycznym, dotyczącym zgodności z wymaganiami dotyczącymi ochrony przed rejestracją, tym samym sprowadzając do minimum rejestrację i inne obciążenia proceduralne spoczywające na wnioskodawcach”.
- 5 Zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. b) rozporządzenia wzór jest chroniony „jako »zarejestrowany wzór wspólnotowy«, jeżeli został zarejestrowany w sposób przewidziany w niniejszym rozporządzeniu”.
- 6 Artykuł 1 ust. 3 rozporządzenia stanowi:
„Wzór wspólnotowy ma jednolity charakter. Jego skutek jest jednakowy w całej Wspólnocie. Nie może być zarejestrowany, przeniesiony ani nie może stanowić przedmiotu zrzeczenia się ani przedmiotu decyzji stwierdzającej jego nieważność, a korzystanie z niego nie może być zakazane inaczej niż tylko na całym obszarze Wspólnoty. Niniejszą zasadę stosuje się, o ile nie przewidziano inaczej w niniejszym rozporządzeniu”.
- 7 Zgodnie z art. 3 lit. a) rozporządzenia:
„[...]”
a) »wzór« oznacza postać całego lub części produktu, wynikającą w szczególności z cech linii, konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury i/lub materiałów samego produktu i/lub jego ornamentacji”.
- 8 W art. 4 ust. 1 rozporządzenia przewidziano, że:
„Wzór jest chroniony jako wzór wspólnotowy w zakresie, w jakim ten wzór jest nowy i posiada indywidualny charakter”.
- 9 Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b) rozporządzenia zarejestrowany wzór wspólnotowy uważa się za nowy, jeśli identyczny wzór nie został udostępniony publicznie „przed datą złożenia wniosku o rejestrację wzoru, o którego ochronę się wnosi, lub, jeśli wystąpiono o pierwszeństwo, przed datą pierwszeństwa”.

- 10 Artykuł 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia przewiduje, że zarejestrowany wzór wspólnotowy posiada indywidualny charakter, jeśli całościowe wrażenie, jakie wywołuje on na poinformowanym użytkowniku, różni się od wrażenia, jakie wywiera na takim użytkowniku wzór, który został udostępniony publicznie „przed datą dokonania zgłoszenia wzoru do rejestracji, od której wzór ma być chroniony, lub, jeśli zastrzeżono pierwszeństwo, przed datą pierwszeństwa”.
- 11 Artykuł 10 rozporządzenia, zatytułowany „Zakres ochrony”, stanowi w ust. 1:
„Zakres ochrony przyznany na zasadach wzoru wspólnotowego obejmuje każdy wzór, który nie wywołuje u poinformowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia”.
- 12 Artykuł 19 rozporządzenia, zatytułowany „Prawa ze wzoru wspólnotowego”, stanowi:
„1. Zarejestrowany wzór wspólnotowy przyznaje jego właścicielowi wyłączne prawo do jego używania i zakazywania [...] jego używania [każdej osobie trzeciej], któr[a] nie ma[...] jego zgody. Wyżej wymienione używanie obejmuje, w szczególności, wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import, eksport lub używanie produktu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany, lub składowanie takiego produktu w tych celach.
2. Jednakże właściciel niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego nabywa prawo zakazu działań wymienionych w ust. 1 wyłącznie w przypadku, jeżeli sporne używanie wynika z naśladowania chronionego wzoru.
Sporne[go] używani[a] nie uważa się za wynikające ze skopiowania chronionego wzoru, jeżeli naśladowanie jest wynikiem pracy twórcy, [co do którego] można uznać, że nie znał wzoru ujawnionego przez właściciela.
[...]”.
- 13 W sekcji 5 tytułu II rozporządzenia, zatytułowanej „Unieważnianie”, zawarte są artykuły 24–26.
- 14 Zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporządzenia:
„Wzór wspólnotowy uważa się za nieważny na wniosek złożony w Urzędzie [Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory) (OHIM)], zgodnie z postępowaniem według tytułów VI i VII lub z powództwa wzajemnego przez sąd do spraw wzorów wspólnotowych w postępowaniu o naruszenie”.
- 15 Artykuł 25 rozporządzenia, zatytułowany „Podstawy unieważnienia”, stanowi w ust. 1 lit. d), że wzór wspólnotowy może zostać uznany za nieważny tylko wtedy, gdy między innymi „wzór wspólnotowy koliduje z wcześniejszym wzorem”.
- 16 Tytuł V rozporządzenia, zatytułowany „Postępowanie rejestracyjne”, składa się z art. 45–50.
- 17 Artykuł 45 rozporządzenia, zatytułowany „Badanie wymogów formalnych zgłoszenia”, stanowi w ust. 2:
„[OHIM] bada, czy:
a) zgłoszenie spełnia pozostałe warunki zgodnie z art. 36 ust. 2, 3, 4 i 5, zaś w przypadku zgłoszenia zbiorowego z art. 37 ust. 1 i 2;
b) zgłoszenie spełnia wymogi formalne ustanowione w rozporządzeniu wykonawczym w art. 36 i 37;
c) spełnione są wymogi art. 77 ust. 2;

d) spełnione są wymogi dotyczące zastrzeżenia pierwszeństwa, jeżeli zastrzega się pierwszeństwo”.

18 Artykuł 47 rozporządzenia, zatytułowany „Podstawy odmowy rejestracji”, stanowi w ust. 1:

„Jeżeli [OHIM] przy badaniu zgodnie art. 45 stwierdzi, że wzór, dla którego wniesiono o ochronę:

a) nie odpowiada definicji według art. 3 lit. a); lub

b) jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub przyjętymi dobrymi obyczajami, wtedy odmawia rejestracji”.

19 Zgodnie z art. 48 rozporządzenia, „[j]eżeli spełnione zostały wymogi zgłoszenia zarejestrowanego wzoru wspólnotowego i zgłoszenie nie zostało odrzucone na podstawie art. 47, [OHIM] dokonuje wpisu zgłoszenia do rejestru wzorów wspólnotowych jako zarejestrowany wzór wspólnotowy”.

20 Na tytuł VI, zatytułowany „Zrzeczenie się i nieważność zarejestrowanego wzoru wspólnotowego”, składają się art. 51–54.

21 Artykuł 52 rozporządzenia, zatytułowany „Wniosek o unieważnienie”, przewiduje w ust. 1, że „każda osoba fizyczna lub prawna, jak również upoważniony organ publiczny, może złożyć w [OHIM] wniosek o unieważnienie zarejestrowanego wzoru wspólnotowego”.

22 Tytuł IX rozporządzenia, zatytułowany „Jurysdykcja oraz postępowanie w sprawach dotyczących wzorów wspólnotowych”, zawiera w szczególności sekcję 2, zatytułowaną „Spory dotyczące naruszenia i ważności wzorów wspólnotowych”, obejmującą art. 80–92 rozporządzenia.

23 Zgodnie z art. 81 rozporządzenia

„Sądy w sprawach wzorów wspólnotowych mają wyłączną właściwość:

a) w przypadku powództw, których przedmiotem jest naruszenie, oraz – jeżeli zezwala na to ustawodawstwo krajowe – w przypadku powództw przeciwko działaniom grożącym naruszeniem wzoru wspólnotowego;

b) w przypadku powództw o stwierdzenie braku naruszenia wzorów wspólnotowych, jeżeli zezwala na to ustawodawstwo krajowe;

c) w przypadku powództw o unieważnienie niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego;

d) w przypadku powództw wzajemnych o unieważnienie wzoru wspólnotowego, złożonego w związku z powództwem wymienionym w pkt a)”.

24 Artykuł 85 rozporządzenia, zatytułowany „Domniemanie ważności – obrona co do istoty sprawy”, stanowi w ust. 1:

„W postępowaniu dotyczącym powództwa o naruszenie lub powództwa przeciwko działaniom grożącym naruszeniem zarejestrowanego wzoru wspólnotowego sądy w sprawach wzorów wspólnotowych uznają wzór wspólnotowy za ważny. Ważność wzoru wspólnotowego może zostać zakwestionowana jedynie w drodze powództwa wzajemnego o unieważnienie. Jednakże zarzut nieważności wzoru wspólnotowego podniesiony nie w drodze powództwa wzajemnego jest dopuszczalny, o ile pozwany powoła się na to, że wzór wspólnotowy powinien zostać uznany za nieważny na podstawie przysługującego mu wcześniejszego krajowego prawa ze wzoru, w rozumieniu art. 25 ust. 1 lit. d)”.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

- 25 Cegasa jest właścicielem wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod nr 000421649-0001, składającego się ze znaku drogowego – słupka przeznaczonego do sygnalizacji drogowej. Wzór ten został zgłoszony w OHIM w dniu 26 października 2005 r., a publikacja w rejestrze wzorów wspólnotowych nastąpiła w dniu 13 grudnia 2005 r.
- 26 Pod koniec 2007 r. PROIN wprowadziła do obrotu znak drogowy – słupek H-75. Cegasa, uznając, iż ten znak drogowy nie stwarza innego całościowego wrażenia niż wzór wspólnotowy zarejestrowany pod nr 000421649-0001, skierowała w styczniu 2008 r. do PROIN pozasądowe wezwanie do zaprzestania naruszenia. PROIN zakwestionowała istnienie naruszenia, zobowiązała się jednak do wprowadzenia pewnych zmian w swoim wzorze. W marcu 2008 r. Cegasa ponownie zażądała od PROIN zaprzestania naruszenia.
- 27 W dniu 11 kwietnia 2008 r. PROIN złożyła w OHIM wniosek o rejestrację wzoru wspólnotowego, na który składał się znak drogowy – słupek przeznaczony do sygnalizacji drogowej. Wzór ten został opublikowany w rejestrze wzorów wspólnotowych w dniu 7 maja 2008 r. pod nr 000915426-001.
- 28 Sąd odsyłający uważa, że cylindryczny słupek wprowadzony do obrotu przez PROIN stanowi powtórzenie wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod nr 000421649-0001 na rzecz Cegasa, gdyż słupek ten nie wywołuje u poinformowanego użytkownika innego całościowego wrażenia niż tamten wzór wspólnotowy. Sąd ten dodaje, że Cegasa nie złożyła jednak wniosku o unieważnienie wzoru wspólnotowego nr 000915426-001.
- 29 Cegasa wniosła natomiast do Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria powództwo dotyczące naruszenia zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, podnosząc, że oferowanie, promocja, reklama, składowanie, wprowadzanie do obrotu i dystrybucja przez PROIN znaku drogowego H-75 stanowią naruszenie praw przysługujących jej na mocy rozporządzenia jako właścicielce zarejestrowanego wzoru wspólnotowego nr 000421649-0001.
- 30 PROIN wniosła o oddalenie powództwa dotyczącego naruszenia. Podniosła w szczególności, że Cegasa nie ma legitymacji czynnej do wniesienia powództwa w związku z naruszeniem jej prawa z zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, ponieważ wprowadzony do obrotu przez PROIN znak drogowy – słupek jest powtórzeniem również zarejestrowanego wzoru wspólnotowego. PROIN twierdziła także, że dopóki rejestracja nie zostanie unieważniona, podmiot uprawniony z tej rejestracji korzysta z prawa jej używania na podstawie rozporządzenia, a zatem wykonywanie tego prawa nie może być uważane za naruszenie.
- 31 W tych okolicznościach Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
- „1) Czy w postępowaniu, którego przedmiotem jest naruszenie prawa wyłącznego wynikającego z zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, uprawnienie do zakazania jego używania przez osoby trzecie, przewidziane w art. 19 ust. 1 rozporządzenia [...], rozciąga się na każdą osobę trzecią, która używa wzoru niewywołującego u poinformowanego użytkownika innego całościowego wrażenia, czy też wręcz przeciwnie, należy z tego kręgu wyłączyć osobę trzecią, która używa zarejestrowanego na jej rzecz późniejszego wzoru wspólnotowego, dopóki taki wzór nie zostanie unieważniony?
- 2) Czy odpowiedź na poprzedzające pytanie jest niezależna od zamiaru osoby trzeciej, czy też ulega zmianie w zależności od zachowania się takiej osoby, przy czym czy decydujące znaczenie ma okoliczność, że taka osoba trzecia zgłosiła i zarejestrowała późniejszy wzór wspólnotowy po

otrzymaniu od właściciela wcześniejszego zarejestrowanego wzoru wspólnotowego wezwania pozasądowego do zaprzestania wprowadzania do obrotu produktu naruszającego prawa wynikające z wcześniejszego wzoru?”.

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie pytania pierwszego

- 32 Tytułem wstępu należy wskazać, że rozporządzenie nie zawiera normy odnoszącej się bezpośrednio do możliwości wniesienia przez właściciela wcześniej zarejestrowanego wzoru wspólnotowego powództwa w związku z naruszeniem przeciwko właścicielowi wzoru wspólnotowego zarejestrowanego później.
- 33 Należy jednak stwierdzić, że art. 19 ust. 1 rozporządzenia został sformułowany w taki sposób, że nie rozróżnia sytuacji, gdy osoba trzecia jest właścicielem zarejestrowanego wzoru wspólnotowego lub nim nie jest.
- 34 I tak, zgodnie z brzmieniem tego przepisu, zarejestrowany wzór wspólnotowy przyznaje jego właścicielowi wyłączne prawo do jego używania i zakazywania „[każdej] osobie trzeciej” jego używania bez zgody właściciela.
- 35 Podobnie art. 10 ust. 1 rozporządzenia stanowi, że zakres ochrony przyznany na zasadach wzoru wspólnotowego obejmuje „każdy wzór, który nie wywołuje u poinformowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia”.
- 36 Z przepisów tych wynika, że rozporządzenie nie wyklucza wniesienia przez właściciela zarejestrowanego wzoru wspólnotowego powództwa w związku z naruszeniem, mającego na celu zakazanie używania wzoru wspólnotowego zarejestrowanego później, który nie wywołuje u poinformowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia.
- 37 Z pewnością, jak wskazał w uwagach przedłożonych Trybunałowi rząd polski, właścicielowi później zarejestrowanego znaku wspólnotowego co do zasady również przysługuje wyłączne prawo używania swojego wzoru.
- 38 Okoliczność ta nie może jednak podważyć wykładni pojęcia „[każdej] osoby trzeciej” w rozumieniu art. 19 ust. 1 rozporządzenia dokonywanej w ten sposób, że obejmuje ono osobę trzecią będącą właścicielem później zarejestrowanego wzoru wspólnotowego.
- 39 W tej kwestii należy przypomnieć, że – jak zauważyła w swoich uwagach Komisja Europejska – przepisy rozporządzenia należy interpretować w świetle zasady pierwszeństwa, zgodnie z którą wcześniej zarejestrowany wzór wspólnotowy ma pierwszeństwo przed wzorami wspólnotowymi zarejestrowanymi później.
- 40 W szczególności z art. 4 ust. 1 rozporządzenia wynika, że wzór jest chroniony jako wzór wspólnotowy w zakresie, w jakim jest on nowy i posiada indywidualny charakter. Zatem w wypadku kolizji dwóch zarejestrowanych wzorów wspólnotowych domniemywa się, że wzór zarejestrowany jako pierwszy spełnia warunki uzyskania ochrony wspólnotowej przed wzorem zarejestrowanym jako drugi. Tak więc ochrona przewidziana w rozporządzeniu może być przyznana właścicielowi późniejszego wzoru wspólnotowego jedynie wtedy, jeżeli wykaże on – w drodze powództwa o unieważnienie, choćby wzajemnego – że wzór wspólnotowy zarejestrowany wcześniej nie spełniał jednego z tych warunków.

- 41 W tym kontekście, jak również wskazał rzecznik generalny w pkt 32 i 33 opinii, należy wziąć pod uwagę zasadnicze cechy wprowadzonego rozporządzeniem postępowania w sprawie rejestracji wzorów wspólnotowych.
- 42 Zgodnie z tym postępowaniem, uregulowanym w art. 45–48 rozporządzenia, OHIM bada, czy zgłoszenie spełnia przewidziane w rozporządzeniu warunki formalne dotyczące jego dokonania. Jeżeli zgłoszenie spełnia te warunki, mieści się w definicji wzoru wspólnotowego z art. 3 lit. a) rozporządzenia i nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, zostaje ono wpisane przez OHIM do rejestru wzorów wspólnotowych jako zarejestrowany wzór wspólnotowy.
- 43 Chodzi tu więc o szybką kontrolę o charakterze zasadniczo formalnym, która – jak wskazano w motywie 18 rozporządzenia – nie wymaga badania merytorycznego mającego na celu ustalenie przed rejestracją, czy wzór spełnia warunki uzyskania ochrony, i która ponadto, w odróżnieniu od procedury rejestracji w trybie rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1), nie przewiduje etapu pozwalającego właścicielowi wcześniej zarejestrowanego wzoru na wniesienie sprzeciwu wobec rejestracji.
- 44 W tych okolicznościach jedyną wykładnią pojęcia „[każdej] osoby trzeciej” w rozumieniu art. 19 ust. 1 rozporządzenia, która pozwala na zapewnienie realizacji celu rozporządzenia polegającego na skutecznej ochronie zarejestrowanych wzorów wspólnotowych, jak również na zapewnienie skuteczności [„effet utile”] powództw dotyczących naruszenia, jest wykładnia obejmująca osobę trzecią będącą właścicielem później zarejestrowanego wzoru wspólnotowego.
- 45 Wniosku tego zresztą w żaden sposób nie podważa fakt, że rozporządzenie nie przyznaje sądom do spraw wzorów wspólnotowych właściwości do rozpoznawania wniosków o unieważnienie zarejestrowanych wzorów wspólnotowych i że stanowi w art. 85, iż w sprawach z powództw dotyczących naruszenia lub działań grożących naruszeniem sądy te powinny uznawać zarejestrowany wzór wspólnotowy za ważny.
- 46 W tej kwestii należy podkreślić, że wśród powództw dotyczących wzorów wspólnotowych rozporządzenie wprowadza podział na powództwa z zakresu naruszenia oraz z zakresu unieważnienia.
- 47 Jeżeli chodzi, po pierwsze, o powództwa z zakresu naruszenia, art. 81 rozporządzenia przyznaje sądom do spraw wzorów wspólnotowych wyłączną właściwość do rozpoznawania tych spraw. W ramach tych powództw wskazane sądy badają jedynie, czy zostało naruszone wyłączne prawo używania, przyznane rozporządzeniem właścicielowi wzoru wspólnotowego.
- 48 Jeżeli chodzi, po drugie, o wnioski o unieważnienie zarejestrowanych wzorów wspólnotowych, twórcy rozporządzenia zdecydowali się na rozpatrywanie ich przez OHIM, choć zasada ta została złagodzona poprzez wprowadzenie możliwości rozpoznawania przez sądy do spraw wzorów wspólnotowych powództw wzajemnych o unieważnienie zarejestrowanego wzoru wspólnotowego wniesionych w ramach postępowania dotyczącego naruszenia lub działania grożącego naruszeniem.
- 49 W związku z tym nie sposób zgodzić się z argumentacją, zgodnie z którą wykładnia pojęcia „[każdej] osoby trzeciej” w rozumieniu art. 19 ust. 1 rozporządzenia, dokonywana w ten sposób, że nie obejmuje osoby trzeciej będącej właścicielem później zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, spowodowałaby wypaczenie podziału kompetencji między tymi sądami a OHIM, a ponadto pozbawiłaby znaczenia kompetencję OHIM w zakresie unieważnienia.
- 50 Z opisanych wyżej właściwości wynika bowiem, że powództwa z zakresu naruszenia oraz wnioski o unieważnienie różnią się celem i skutkami, w związku z czym możliwość wniesienia przez właściciela wcześniej zarejestrowanego wzoru wspólnotowego powództwa dotyczącego unieważnienia przeciwko właścicielowi wzoru wspólnotowego zarejestrowanego później nie może sprawić, że wniesienie przeciwko temu ostatniemu wnioskowi o unieważnienie do OHIM straci sens.

- 51 W konsekwencji należy stwierdzić, że – w zakresie, w jakim później zarejestrowany wzór wspólnotowy, którego używanie zostało zakazane, pozostaje ważny dopóty, dopóki nie zostanie uznany za nieważny przez OHIM lub przez sąd do spraw wzorów wspólnotowych w ramach powództwa wzajemnego o unieważnienie – system odwoławczy ustanowiony w rozporządzeniu nie doznaje uszczerbku w wyniku konkluzji zawartej w pkt 44 niniejszego wyroku.
- 52 W świetle całości powyższych rozważań na pytanie pierwsze należy udzielić następującej odpowiedzi: wykładni art. 19 ust. 1 rozporządzenia należy dokonywać w ten sposób, że w postępowaniu, którego przedmiotem jest naruszenie prawa wyłącznego wynikającego z zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, uprawnienie do zakazania jego używania przez osoby trzecie rozciąga się na każdą osobę trzecią, która używa wzoru niewywołującego u poinformowanego użytkownika innego całościowego wrażenia, w tym również na osobę trzecią będącą właścicielem później zarejestrowanego wzoru wspólnotowego.

W przedmiocie pytania drugiego

- 53 Poprzez pytanie drugie sąd odsyłający zmierza zasadniczo do ustalenia, czy odpowiedź na pytanie pierwsze ulegnie zmianie w zależności od zamiaru i zachowania osoby trzeciej będącej właścicielem później zarejestrowanego wzoru wspólnotowego.
- 54 Sąd odsyłający odnosi się w szczególności do sytuacji występującej w sprawie głównej, w której PROIN zarejestrowała swój wzór dopiero po otrzymaniu wezwania pozasądowego wystosowanego przez Cegasa.
- 55 W tej kwestii należy, po pierwsze, stwierdzić, że – jak wskazały wszystkie zainteresowane podmioty, które przedłożyły uwagi Trybunałowi – zakres praw przyznanych rozporządzeniem powinien być określany w sposób obiektywny i nie może ulegać zmianie w zależności od okoliczności związanych z zachowaniem osoby składającej wniosek o rejestrację wzoru wspólnotowego.
- 56 Po drugie, jak co do zasady zauważył rzecznik generalny w pkt 49 swojej opinii, z art. 19 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia wynika, że prawodawca Unii jak najbardziej wziął pod uwagę kwestię dobrej wiary w celu ochrony twórcy, który nie znał niezarejestrowanego wzoru rozpowszechnianego przez właściciela.
- 57 Należy natomiast stwierdzić, że w art. 19 ust. 1 prawodawca nie zawarł rozważań dotyczących zamiaru osoby trzeciej.
- 58 W tym stanie rzeczy na pytanie drugie należy odpowiedzieć w ten sposób, że odpowiedź na pytanie pierwsze nie zależy od zamiaru i zachowania osoby trzeciej.

W przedmiocie kosztów

- 59 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 (pierwsza izba) orzeka, co następuje:

- 1) **Wykładni art. 19 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych należy dokonywać w ten sposób, że w postępowaniu, którego przedmiotem jest naruszenie prawa wyłącznego wynikającego z zarejestrowanego**

wzoru wspólnotowego, uprawnienie do zakazania jego używania przez osoby trzecie rozciąga się na każdą osobę trzecią, która używa wzoru niewywołującego u poinformowanego użytkownika innego całościowego wrażenia, w tym również na osobę trzecią będącą właścicielem później zarejestrowanego wzoru wspólnotowego.

2) Odpowiedź na pytanie pierwsze nie zależy od zamiaru i zachowania osoby trzeciej.

Podpisy