Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba)

z dnia 15 listopada 2012 r.*

Dyrektywa 2004/48/WE — Zasady oceny dowodów w ramach sporu przed sądem krajowym rozpoznającym wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy — Uprawnienia sądu krajowego — Konwencja paryska — Porozumienie TRIPS

W sprawie C-180/11

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Fővárosi Bíróság (Węgry) postanowieniem z dnia 29 września 2010 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 18 kwietnia 2011 r., w postępowaniu:

Bericap Záródástechnikai bt

przeciwko

Plastinnova 2000 kft,

przy udziale:

Magyar Szabadalmi Hivatal,

TRYBUNAŁ (trzecia izba),

w składzie: R. Silva de Lapuerta, pełniąca obowiązki prezesa trzeciej izby, K. Lenaerts, E. Juhász, J. Malenovský (sprawozdawca) i D. Šváby, sędziowie,

rzecznik generalny: V. Trstenjak,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzględniając pisemny etap postępowania,

rozważywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Bericap Záródástechnikai bt przez Zs. Kacsuk, ügyvéd,

— w imieniu Plastinnova 2000 kft przez J. Hergára, ügyvéd,

— w imieniu rządu węgierskiego przez M. Fehéra oraz K. Szíjjártó, działających w charakterze pełnomocników,

* Język postępowania : węgierski.

— w imieniu Komisji Europejskiej przez F. Bulsta oraz B. Béresa, działających w charakterze pełnomocników,

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

wydaje następujący

Wyrok

1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.U. L 157, s. 45), jak również Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (zwanego dalej „porozumieniem TRIPS") zawartego w załączniku 1 C do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzonego w Marrakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. i przyjętego na mocy decyzji Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotyczącej zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej, w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994) (Dz.U. L 336, s. 1), oraz Konwencji o ochronie własności przemysłowej, podpisanej w Paryżu dnia 20 marca 1883 r., zrewidowanej po raz ostatni w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i zmienionej dnia 28 września 1979 r. (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, nr 11851, s. 305; zwanej dalej „konwencją paryską").

2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy spółką Bericap Záródástechnikai bt (zwaną dalej „spółką Bericap") a spółką Plastinnova 2000 kft (zwaną dalej „spółką Plastinnova") dotyczącego podnoszonego przez tę pierwszą braku cechy nowości i poziomu wynalazczego wzoru użytkowego.

Ramy prawne

Prawo międzynarodowe

Porozumienie TRIPS

3 Akapit pierwszy preambuły do porozumienia TRIPS ma następujące brzmienie:

„Pragnąc ograniczyć wypaczenia i przeszkody w handlu międzynarodowym i biorąc pod uwagę potrzebę promowania skutecznej i wystarczającej ochrony praw własności intelektualnej oraz zapewnienia, że środki i procedury dochodzenia i egzekucji praw własności intelektualnej nie staną się ograniczeniami dla handlu prowadzonego w prawnie dozwolony sposób".

4 Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 części I porozumienia TRIPS, zatytułowanej „Postanowienia ogólne i zasady podstawowe":

„1. Członkowie wprowadzą w życie postanowienia niniejszego porozumienia. Członkowie mogą, lecz nie są zobowiązani, wprowadzić w swoim prawie szerszą ochronę niż wymagana przez niniejsze porozumienie, pod warunkiem że taka ochrona nie będzie sprzeczna z postanowieniami niniejszego porozumienia. Członkom pozostawia się swobodę określenia właściwego sposobu wprowadzania w życie postanowień niniejszego porozumienia do ich systemów prawnych i praktyki.

2. Dla potrzeb niniejszego porozumienia pojęcie »własność intelektualna« odnosi się do wszystkich kategorii własności intelektualnej, stanowiących przedmiot uregulowań sekcji 1–7 części II".

5 Artykuł 2 wspomnianego porozumienia, zatytułowany „Konwencje dotyczące własności intelektualnej”, przewiduje:

„1. W zakresie części II, III i IV niniejszego porozumienia członkowie zastosują się do wymogów artykułów 1–12 i 19 konwencji paryskiej (1967).

2. Żadne z postanowień części I do IV niniejszego porozumienia nie uchyli istniejących wzajemnych zobowiązań członków, wynikających z konwencji paryskiej, konwencji berneńskiej, konwencji rzymskiej i traktatu o własności intelektualnej w odniesieniu do układów scalonych”.

6 Artykuł 41 ust. 1–3 porozumienia TRIPS, znajdujący się w części III, zatytułowanej „Dochodzenie i egzekwowanie praw własności intelektualnej”, stanowi:

„1. Członkowie zapewnią dostępność procedur w zakresie dochodzenia i egzekwowania praw określonych w niniejszej części na podstawie ich prawa krajowego, tak aby umożliwić skuteczne działanie przeciwko każdemu naruszeniu praw własności intelektualnej objętych niniejszym porozumieniem, włącznie z doraźnymi środkami dla zapobiegania naruszeniom i środkami zaradczymi dla odstraszania od następnych naruszeń. Procedury te będą stosowane w taki sposób, aby uniknąć tworzenia barier dla handlu prowadzonego zgodnie z prawem oraz aby stworzyć zabezpieczenia przed ich nadużyciem.

2. Procedury dotyczące dochodzenia i egzekwowania praw własności intelektualnej będą słuszne i sprawiedliwe. Nie będą niepotrzebnie skomplikowane ani kosztowne, ani nie będą ustanawiały nierozsądnych terminów, ani powodowały nieuzasadnionych opóźnień.

3. Zaleca się, aby decyzje co do istoty sprawy sporządzane były w formie pisemnej i zawierały uzasadnienia. Będą one udostępniane bez zbędnej zwłoki przynajmniej stronom postępowania. Decyzje co do istoty sprawy będą oparte jedynie na dowodach, co do których strony miały możliwość się ustosunkować”.

Konwencja paryska

7 Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej są stronami konwencji paryskiej.

8 Artykuł 1 ust. 2 konwencji paryskiej stanowi:

„Przedmiotem ochrony własności przemysłowej są patenty na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwa handlowa i oznaczenia pochodzenia lub nazwy pochodzenia, jak również zwalczanie nieuczciwej konkurencji”.

9 Artykuł 2 ust. 1 wspomnianej konwencji przewiduje:

„Osobom fizycznym i prawnym któregokolwiek państwa będącego członkiem Związku będą przysługiwały we wszystkich innych państwach będących członkami Związku – w sprawach ochrony własności przemysłowej – korzyści, jakie odnośne ustawy zapewniają obecnie lub zapewnią w przyszłości osobom fizycznym i prawnym z tych państw, nie naruszając praw specjalnie przewidzianych w niniejszej konwencji. Zgodnie z tym będą one miały tę samą ochronę oraz te same środki prawne przeciw wszelkiemu naruszeniu ich praw, z zastrzeżeniem dopełnienia warunków i formalności wymaganych od osób fizycznych i prawnych danego państwa”.

Prawo Unii

10 Motywy 4–6 dyrektywy 2004/48 mają następujące brzmienie:

„(4) Wszystkie państwa członkowskie oraz Wspólnota jako taka, w zakresie spraw zgodnych ze swoimi kompetencjami, na poziomie międzynarodowym są związane [porozumieniem TRIPS] […].

(5) Porozumienie TRIPS zawiera w szczególności postanowienia dotyczące środków realizacji praw własności intelektualnej; są to wspólne normy, stosowane na poziomie międzynarodowym i wprowadzone we wszystkich państwach członkowskich. Niniejsza dyrektywa nie powinna wpływać na zobowiązania międzynarodowe państw członkowskich, ze zobowiązaniami w ramach porozumienia TRIPS włącznie.

(6) Istnieją również konwencje międzynarodowe, których stronami są wszystkie państwa członkowskie, a które zawierają również postanowienia dotyczące środków realizacji praw własności intelektualnej. Są to zwłaszcza konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej, konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych oraz konwencja rzymska o ochronie artystów wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych”.

11 Motyw 27 tej dyrektywy wskazuje:

„Jako dodatkowy element odstraszający przyszłych naruszających i w celu podniesienia świadomości publicznej, użyteczne jest podawanie do wiadomości publicznej decyzji w sprawach o naruszenie własności intelektualnej”.

12 Zgodnie z motywem 32 wspomnianej dyrektywy:

„Niniejsza dyrektywa respektuje prawa podstawowe i przestrzega zasad uznanych w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. W szczególności niniejsza dyrektywa zmierza do zapewnienia pełnego poszanowania praw określonych w art. 17 ust. 2 tej karty”.

13 Artykuł 1 dyrektywy 2004/48 określa jej przedmiot w następujący sposób:

„Niniejsza dyrektywa dotyczy środków, procedur i środków naprawczych, niezbędnych do realizacji praw własności intelektualnej. Do celów niniejszej dyrektywy określenie »prawa własności intelektualnej« obejmuje prawa własności przemysłowej”.

14 Artykuł 2 tej dyrektywy, dotyczący zakresu jej stosowania, stanowi w ust. 1:

„Bez uszczerbku dla środków przewidzianych lub środków, które mogą być przewidziane w prawie wspólnotowym lub krajowym, w zakresie, w jakim te środki mogą dawać właścicielom praw większe korzyści, przewidziane niniejszą dyrektywą procedury i środki naprawcze stosuje się, zgodnie z art. 3, do wszelkich naruszeń praw własności intelektualnej określonych w prawie wspólnotowym i/lub prawie wewnętrznym zainteresowanego państwa członkowskiego”.

15 Zgodnie z art. 2 ust. 3 lit. b) dyrektywy 2004/48 dyrektywa ta nie wpływa na „zobowiązania międzynarodowe państw członkowskich, w szczególności [te wynikające z] porozumieni[a] TRIPS, włącznie ze zobowiązaniami odnoszącymi się do postępowania karnego i kar”.

16 Artykuł 3 wspomnianej dyrektywy stanowi:

„1. Państwa członkowskie zapewniają objęte niniejszą dyrektywą środki, procedury i środki naprawcze niezbędne do stosowania praw własności intelektualnej. Powyższe środki, procedury i środki naprawcze są sprawiedliwe i słuszne oraz nie są nadmiernie skomplikowane czy kosztowne, ani też nie pociągają za sobą nierozsądnych ograniczeń czasowych czy nieuzasadnionych opóźnień.

2. Powyższe środki, procedury i środki naprawcze są również skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, i stosowane w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu ograniczeń handlu prowadzonego zgodnie z prawem i zapewnić zabezpieczenia przed ich nadużywaniem”.

Prawo węgierskie

Ustawa w sprawie ochrony wzorów użytkowych

17 Artykuł 1 ust. 1 ustawy nr XXXVIII z 1991 r. w sprawie ochrony wzorów użytkowych (A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény) przewiduje:

„Prawo ochronne na wzór użytkowy może zostać udzielone na każde rozwiązanie o charakterze technicznym (zwale dalej »wzorem«) dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia części jakiegokolwiek przedmiotu, pod warunkiem że jest nowe, posiada poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania” [tłumaczenie nieoficjalne, podobnie jak wszystkie inne fragmenty tej ustawy przytoczone poniżej].

18 Artykuł 2 ust. 2 ustawy w sprawie ochrony wzorów użytkowych stanowi:

„Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą pierwszeństwa zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w drodze publikacji lub poprzez praktyczne zastosowanie na obszarze kraju”.

19 Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy w sprawie ochrony wzorów użytkowych:

„Wzór użytkowy posiada poziom wynalazczy, jeśli nie jest częścią stanu techniki w sposób oczywisty dla eksperta w danej dziedzinie”.

20 Artykuł 5 ustawy w sprawie ochrony wzorów użytkowych głosi:

„1. Wnioskodawca uzyskuje prawo ochronne na wzór, pod warunkiem że:

a) wzór spełnia wymogi ustanowione w art. 1–4 niniejszej ustawy i nie jest wyłączony spod ochrony zgodnie z ust. 2 lub zgodnie z art. 1 ust. 2”.

21 Artykuł 24 ustawy w sprawie ochrony wzorów użytkowych przewiduje:

„1. Unieważnia się prawo ochronne na wzór:

a) w przypadku gdy przedmiot ochrony nie spełnia wymogów wskazanych w art. 5 ust. 1 lit. a);

[…]”.

22 Zgodnie z art. 26 ustawy w sprawie ochrony wzorów użytkowych:

„Właściwość węgierskiego urzędu patentowego obejmuje sprawy dotyczące:

[…]

c) unieważnienia praw ochronnych na wzory”.

23 Artykuł 27 ustawy w sprawie ochrony wzorów użytkowych głosi:

„[…]

3. Decyzje podejmowane przez węgierski urząd patentowy w sprawach dotyczących ochrony wzorów mogą podlegać kontroli sądowej zgodnie z treścią art. 37.

4. Węgierski urząd patentowy może zmienić lub uchylić decyzję kończącą postępowanie w sprawie jedynie na podstawie wniosku o zmianę takiej decyzji i może tego dokonać jedynie przed wniesieniem odwołania do sądu, pod warunkiem że przedmiotem decyzji jest:

[…]

c) unieważnienie prawa ochronnego na wzór”.

24 Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy w sprawie ochrony wzorów użytkowych:

„W odniesieniu do […] unieważnienia […] prawa ochronnego na wzór odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o patentach”.

25 Artykuł 37 ustawy w sprawie ochrony wzorów użytkowych przewiduje:

„1. Na wniosek strony sąd może zmienić następujące decyzje węgierskiego urzędu patentowego:

a) decyzje wydane na podstawie art. 27 ust. 4 niniejszej ustawy.

[…]

13. We wszystkich pozostałych kwestiach do postępowania sądowo-administracyjnego dotyczącego kontroli sądowej decyzji wydawanych przez węgierski urząd patentowy w przedmiocie praw ochronnych na wzory odpowiednio stosuje się przepisy regulujące postępowanie sądowo-administracyjne dotyczące kontroli sądowej decyzji wydawanych przez węgierski urząd patentowy w sprawach patentów”.

Ustawa o patentach:

26 Artykuł 42 ustawy nr XXXIII z 1995 r. o patentach (zwanej dalej „ustawą o patentach”) stanowi:

„[…]

3. Ostateczna decyzja oddalająca wniosek o unieważnienie prawa ochronnego wyłącza możliwość wszczęcia przez jakąkolwiek osobę nowego postępowania o unieważnienie tego samego patentu, opartego na takim samym stanie faktycznym”.

27 Artykuł 80 ustawy o patentach głosi:

„1. Zgodnie z treścią art. 42, z zastrzeżeniem wyjątku wskazanego w art. 42 ust. 2, każda osoba może wnieść o unieważnienie patentu przeciwko uprawnionemu z tego patentu.

2. Na mocy art. 42 ust. 1 lit. d) unieważnienia patentu może żądać osoba, której prawnie przysługiwałoby do niego prawo".

28 Artykuł 81 ustawy o patentach głosi:

„[…]

3. W przypadku cofnięcia wniosku o unieważnienie postępowanie może dalej toczyć się z urzędu […]".

29 Artykuł 86 ustawy o patentach stanowi:

„1. Fővárosi Bíróság [sąd w Budapeszcie] jest wyłącznie właściwy do rozpatrywania spraw, których przedmiotem jest zmiana decyzji węgierskiego urzędu patentowego.

[…]".

30 Zgodnie z treścią art. 88 ustawy o patentach:

„Sąd rozpatruje sprawy, których przedmiotem jest żądanie zmian decyzji węgierskiego urzędu patentowego, w trybie postępowania nieprocesowego, z zastrzeżeniem szczególnych przepisów wynikających z niniejszej ustawy. Jeżeli niniejsza ustawa lub przepisy dotyczące postępowania nieprocesowego nie stanowią inaczej, do tego postępowania należy odpowiednio stosować przepisy ogólne Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény [ustawy nr III z 1952 r. kodeks postępowania cywilnego; zwanej dalej »kodeksem postępowania cywilnego«]".

Kodeks postępowania cywilnego

31 Artykuły 3 i 4 kodeksu postępowania cywilnego znajdują się w części I zatytułowanej „Przepisy ogólne", w rozdziale zatytułowanym „Zasady ogólne", w podrozdziale „Rola sądu w postępowaniu cywilnym".

32 Artykuł 3 ust. 2 kodeksu postępowania cywilnego stanowi:

„Z zastrzeżeniem odmiennych uregulowań wynikających z przepisów prawa, sąd jest związany żądaniami stron i innymi oświadczeniami o określonych skutkach prawnych składanymi przez strony […]".

33 Artykuł 4 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego głosi:

„Rozstrzygając sprawę, sąd nie jest związany rozstrzygnięciami wydanymi przez inne organy ani też decyzjami dyscyplinarnymi czy też stanem faktycznym ustalonym w takich rozstrzygnięciach lub decyzjach".

Postępowanie główne i pytania prejudycjalne

34 W dniu 17 maja 1991 r. spółka Plastinnova zgłosiła w węgierskim urzędzie patentowym wzór przemysłowy nr 2252-320/91, a następnie w dniu 1 września 1992 r. wystąpiła o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy. Plastinnova, zaznaczając, iż ma miejsce zmiana pierwotnego wniosku,

zastrzegła prawo pierwszeństwa wynikające z pierwotnego wniosku. Węgierski urząd patentowy uwzględnił zmianę wniosku i udzielił prawa ochronnego na wzór użytkowy, rejestrując go z pierwszeństwem wynikającym ze zgłoszenia wzoru przemysłowego.

35 W dniu 6 maja 1998 r. w ramach postępowania administracyjnego spółka Bericap wniosła o unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy, podnosząc zarzut braku cechy nowości i poziomu wynalazczego.

36 Decyzją z dnia 1 czerwca 2004 r. nr U9200215/35 węgierski urząd patentowy potwierdził ważność prawa ochronnego na rzeczony wzór użytkowy, ograniczając jednocześnie jego zakres.

37 Plastinnova, wniosła, jako uprawniona z tytułu prawa ochronnego na wzór użytkowy, do Fővárosi Bíróság o zmianę powyższej decyzji węgierskiego urzędu patentowego. Sąd ten, rozstrzygając sprawę w pierwszej instancji, oddalił ten wniosek i zmienił decyzję węgierskiego urzędu patentowego nr U9200215/35 w ten sposób, że unieważnił prawo ochronne na sporny wzór użytkowy.

38 Na skutek odwołania wniesionego przez spółkę Plastinnova Fővárosi ítélőtábla (sąd okręgowy w Budapeszcie) zmienił w drodze postanowienia orzeczenie sądu pierwszej instancji w części dotyczącej unieważnienia prawa ochronnego na wzór użytkowy, zaś w pozostałym zakresie utrzymał to orzeczenie w mocy.

39 Legfelsőbb Bíróság (sąd najwyższy), do którego spółka Bericap wniosła kasację, utrzymał w mocy wyrok sądu drugiej instancji.

40 Postępowanie główne (postępowania administracyjne) zostało wszczęte w dniu 31 stycznia 2007 r., gdy spółka Bericap ponownie wniosła do węgierskiego urzędu patentowego o unieważnienie prawa ochronnego na sporny wzór użytkowy, podnosząc zarzuty braku cechy nowości i poziomu wynalazczego. Wraz z innymi dokumentami do wniosku zostały załączone opisy patentowe zawarte w załącznikach nr K4–K10, K19–K25, K29 i K30.

41 Plastinnova, powołując się na wcześniejsze postępowanie, wniosła o odrzucenie nowego wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy bez rozpatrywania podniesionych w nim zarzutów.

42 Decyzją nr U9200215/58 węgierski urząd patentowy oddalił wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy, powołując się na art. 42 ust. 3 ustawy o patentach. Przepis ten został zastosowany w ten sposób, że w toku nowego postępowania o unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy nie wzięto pod uwagę niektórych spośród przedłożonych dokumentów, a mianowicie opisów patentowych nr K4–K8, K10, K19, K21 i K22. Węgierski urząd patentowy uznał bowiem, że wskazane dokumenty „stanowiły podstawę, na której oparte zostało rozstrzygnięcie poprzedniego postępowania". Węgierski urząd patentowy wskazał ponadto, że „wszystkie te dokumenty były już przedmiotem analizy, niezależnie do tego, które z nich zawierały informacje istotne dla spornego wzoru użytkowego", oraz że „wobec tego, iż rozstrzygnięcie poprzedniego postępowania było oparte na analizie wszystkich dokumentów przedłożonych w sprawie, nie jest właściwe ich rozpatrywanie w toku niniejszego postępowania". Węgierski urząd patentowy stwierdził ponadto, że „wszystkie cechy charakterystyczne głównego przedmiotu prawa ochronnego na wzór użytkowy można [było] ustalić na podstawie przedstawionych fotografii, a co za tym idzie, można było uznać pierwszeństwo do ochrony na wzór użytkowy". Węgierski urząd patentowy dodał, że „kwestia pierwszeństwa [została] poruszona już w rozstrzygnięciu poprzedniego postępowania, które opiera[ło] się także na stwierdzeniu, zgodnie z którym z uwagi na to, iż mamy tu do czynienia ze zmianą wniosku, prawo ochronne na wzór użytkowy może korzystać z pierwszeństwa związanego z ochroną wzoru przemysłowego". W tym kontekście węgierski urząd patentowy stwierdził, iż opisy patentowe nr K20 i K23 nie są częścią stanu techniki.

43 Ostatecznie węgierski urząd patentowy ocenił zarzut braku cechy nowości i poziomu wynalazczego jedynie w oparciu o opisy patentowe nr K9, K24, K25, K29 i K30 oraz stwierdził, że podnoszone podstawy unieważnienia nie zostały wykazane.

44 Spółka Bericap wystąpiła do sądu odsyłającego o zmianę decyzji nr U9200215/58, domagając się unieważnienia prawa ochronnego na wzór użytkowy. Skarżąca wniosła o uwzględnienie wszystkich przedłożonych dowodów i podniosła, że podobnie jak w przypadku patentów, prawo ochronne na wzór użytkowy przyznaje uprawnionemu prawa wyłączne. Co za tym idzie, w interesie publicznym leży zagwarantowanie, że takie prawa wyłączne są przyznawane jedynie wzorom użytkowym, które spełniają wymogi prawne. Ustawodawca zapewnia poszanowanie interesu publicznego poprzez wprowadzenie instytucji prawnej żądania unieważnienia udzielonego prawa. Artykuł 80 ust. 1 ustawy o patentach dowodzi tego, iż postępowanie o unieważnienie ma charakter postępowania w interesie publicznym, gdyż stanowi on, iż każda osoba może na podstawie art. 42, z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2, żądać unieważnienia patentu wobec osoby uprawnionej. Jednocześnie interes publiczny znajduje swoje odzwierciedlenie w treści art. 81 ust. 3 ustawy o patentach, zgodnie z którym w przypadku cofnięcia wniosku o unieważnienie postępowanie może być kontynuowane z urzędu.

45 Plastinnova wniosła o utrzymanie w mocy decyzji nr U9200215/58 węgierskiego urzędu patentowego, wskazując, iż decyzja ta jest zasadna.

46 Sąd odsyłający unieważnił decyzję nr U9200215/58 i przekazał sprawę węgierskiemu urzędowi patentowemu do ponownego rozpoznania. Sąd odsyłający uznał, że przy rozpatrywaniu nowego wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy nie należało pomijać dowodów tylko z tego względu, iż były one przedstawiane w toku poprzedniego postępowania.

47 Fővárosi ítélőtábla, stwierdziwszy, że węgierski urząd patentowy, rozpatrując nowy wniosek o unieważnienie prawa ochronnego, prawidłowo określił stan faktyczny, który podlegał rozpoznaniu, uchylił orzeczenie sądu pierwszej instancji i przekazał sprawę Fővárosi Bíróság celem ponownego rozpoznania i wydania nowego wyroku.

48 W postanowieniu odsyłającym Fővárosi Bíróság wyjaśnia, że ze względu na przepisy dyrektywy 2004/48, a w szczególności jej art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 2, zaczął się on zastanawiać nad stosowaniem norm prawa krajowego dotyczących postępowań w sprawie unieważnienia prawa ochronnego na wzór użytkowy.

49 Sąd odsyłający wyjaśnia w dalszej kolejności, że podstawą pytań prejudycjalnych przedłożonych Trybunałowi jest porównanie postanowień konwencji paryskiej i porozumienia TRIPS ze sposobem, w jaki stosowane są właściwe przepisy prawa krajowego. Sąd odsyłający wskazuje w tym zakresie, że na Węgrzech konwencja paryska weszła w życie na mocy dekretu-ustawy nr 18 z 1970 r., zaś porozumienie TRIPS na mocy ustawy nr IX z 1998 r.

50 W tych okolicznościach Fővárosi Bíróság postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy za zgodne z prawem Unii Europejskiej można uznać to, że w postępowaniu w sprawie zmiany decyzji dotyczącej wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy środki, postępowanie i droga odwoławcza są ukształtowane w taki sposób, iż sąd krajowy nie jest związany zakresem żądań stron i dodatkowymi oświadczeniami o określonych skutkach prawnych składanymi przez strony, a w szczególności, że sąd krajowy może z urzędu przeprowadzać takie dowody, jakie uzna za konieczne?

2) Czy za zgodne z prawem Unii Europejskiej można uznać to, że w postępowaniu w sprawie zmiany decyzji dotyczącej wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy środki, postępowanie i droga odwoławcza są ukształtowane w taki sposób, iż sąd krajowy, wydając swoje

orzeczenie, nie jest związany ani rozstrzygnięciem administracyjnym wydanym w przedmiocie wniosku o unieważnienie prawa, ani też stanem faktycznym ustalonym w postępowaniu administracyjnym, a w szczególności podstawami unieważnienia podnoszonymi w toku postępowania administracyjnego czy też oświadczeniami, ocenami i dowodami przedstawionymi w toku postępowania administracyjnego?

3) Czy za zgodne z prawem Unii Europejskiej można uznać to, że w postępowaniu w sprawie zmiany decyzji dotyczącej nowego wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy środki, postępowanie i droga odwoławcza są ukształtowane w taki sposób, iż sąd krajowy wyklucza z materiału dowodowego przedstawionego na poparcie nowego wniosku, w tym tego dotyczącego stanu techniki, dowody, które zostały przedstawione na poparcie wcześniejszego wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy?".

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie dopuszczalności

51 Plastinnova i rząd węgierski z różnych względów kwestionują dopuszczalność wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

52 Po pierwsze, Plastinnova wnosi do Trybunału o odrzucenie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym bez jego merytorycznego rozpatrzenia, ponieważ z jednej strony kodeks postępowania cywilnego nie przyznaje Fővárosi Bíróság uprawienia do wystąpienia z takim wnioskiem, a z drugiej strony w niniejszej sprawie od omawianej decyzji przysługuje kasacja, w związku z czym jedynie sąd najwyższy jest właściwy do wystosowania odesłania prejudycjalnego.

53 Należy przypomnieć w tym zakresie, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem art. 267 TFUE przyznaje sądom krajowym jak najszersze uprawnienie do wystąpienia do Trybunału, jeśli uznają one, że w zawisłej przed nimi sprawie pojawiły się pytania związane z wykładnią lub oceną ważności przepisów prawa Unii wymagające rozstrzygnięcia z ich strony. Sądy krajowe mają ponadto swobodę w wykonywaniu tego uprawnienia na każdym etapie postępowania, jaki uznają za stosowny (zob. wyrok z dnia 5 października 2010 r. w sprawie C-173/09 Ełczinow, Zb.Orz. s. I-8889, pkt 26 i przytoczone tam orzecznictwo).

54 Trybunał orzekł już, że istnienie krajowego przepisu proceduralnego nie może prowadzić do podważenia uprawnienia do przedkładania Trybunałowi wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym przez sądy krajowe nieorzekające w ostatniej instancji, gdy mają one wątpliwości dotyczące wykładni prawa Unii, jak ma to miejsce w postępowaniu głównym (ww. wyrok w sprawie Ełczinow, pkt 25; wyrok z dnia 20 października 2011 r. w sprawie C-396/09 Interedil, Zb.Orz. s. I-9915, pkt 35).

55 Trybunał uznał ponadto, że sąd, który nie orzeka w ostatniej instancji, powinien mieć swobodę wystąpienia do Trybunału z nurtującymi go zagadnieniami, jeśli uzna, że ocena prawna dokonana przez wyższą instancję mogłaby doprowadzić go do wydania orzeczenia sprzecznego z prawem Unii (zob. ww. wyrok w sprawie Ełczinow, pkt 27 i przytoczone tam orzecznictwo).

56 W tych okolicznościach podniesiony przez spółkę Plastinnova zarzut niedopuszczalności należy zdecydowanie oddalić.

57 Po drugie, rząd węgierski podnosi, że ponieważ sąd odsyłający nie uzasadnił należycie powodów, dla których dokonanie wykładni dyrektywy 2004/48 wydaje mu się niezbędne, wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym należy odrzucić jako niedopuszczalny.

58 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem odrzucenie przez Trybunał wniosku sądu krajowego jest możliwe tylko wtedy, gdy jest oczywiste, że wykładnia prawa Unii, o którą wnioskowano, nie ma żadnego związku ze stanem faktycznym lub przedmiotem sporu przed sądem krajowym, gdy problem jest natury hipotetycznej bądź gdy Trybunał nie dysponuje elementami stanu faktycznego albo prawnego, które są konieczne do udzielenia użytecznej odpowiedzi na pytania, które zostały mu przedstawione (zob. w szczególności wyroki: z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie C-379/98 PreussenElektra, Rec. s. I-2099, pkt 39; z dnia 15 czerwca 2006 r. w sprawie C-466/04 Acereda Herrera, Zb.Orz. s. I-5341, pkt 48; a także z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawach połączonych C-94/04 i C-202/04 Cipolla i in., Zb.Orz. s. I-11421, pkt 25).

59 Otóż trzeba stwierdzić, iż nie wydaje się oczywiste, że wykładnia prawa UE, o której dokonanie wnosi sąd odsyłający, nie ma żadnego związku ze stanem faktycznym lub przedmiotem sporu w postępowaniu głównym, ani też że pytania dotyczące tej wykładni mają charakter hipotetyczny. Nawet jeśli pytania zadane przez sąd odsyłający wzmiankują prawo Unii Europejskiej w sposób bardzo ogólny, to jednak z postanowienia odsyłającego wynika, że sąd rozpoznający spór w postępowaniu głównym wnosi w rzeczywistości o dokonanie wykładni art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 2 dyrektywy 2004/48, jak również art. 2 ust. 1 konwencji paryskiej i art. 41 ust. 1 i 2 porozumienia TRIPS, aby móc poddać ocenie, czy przepisy prawa krajowego stosowane w ramach postępowania w sprawie unieważnienia prawa ochronnego na wzór użytkowy są zgodne z tymi postanowieniami.

60 W tych okolicznościach domniemanie istotności związane z pytaniami prejudycjalnymi przedkładanymi przez sądy krajowe nie zostało obalone.

61 Z powyższego wynika, że drugi zarzut niedopuszczalności także należy oddalić.

62 Po trzecie, rząd węgierski kwestionuje dopuszczalność wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, wskazując, że dyrektywa 2004/48 jest oczywiście nieistotna dla rozstrzygnięcia sporu przed sądem odsyłającym, ponieważ służy ona jedynie harmonizacji środków prawa cywilnego i administracyjnego stosowanych w przypadku naruszenia prawa własności intelektualnej. Postępowanie w niniejszej sprawie dotyczy zaś ważności prawa ochronnego na wzór użytkowy, a nie naruszenia praw własności intelektualnej.

63 W tym zakresie wystarczy stwierdzić, że kwestia ustalenia, czy postępowanie w sprawie unieważnienia prawa ochronnego na wzór użytkowy stanowi postępowanie służące ochronie praw własności intelektualnej, nie odnosi się do dopuszczalności pytań prejudycjalnych, lecz dotyczy ich istoty (zob. analogicznie wyroki: z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawach połączonych od C-295/04 do C-298/04 Manfredi i in., Zb.Orz. s. I-6619, pkt 30; z dnia 21 października 2010 r. w sprawie C-467/08 Padawan, Zb.Orz. s. I-10055, pkt 27). W rezultacie takie stwierdzenie nie może skutkować odrzuceniem wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym na etapie badania jego dopuszczalności.

64 Jako że należy oddalić także trzeci zarzut niedopuszczalności, z całości poprzedzających rozważań wynika, że wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym należy uznać za dopuszczalny.

Co do istoty

65 Stawiając trzy pytania, które należy rozpatrzyć łącznie, sąd odsyłający zmierza w istocie do ustalenia, czy prawo Unii Europejskiej stoi na przeszkodzie temu, by w ramach postępowania sądowego dotyczącego wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy, sąd:

— nie był związany żądaniami stron i innymi oświadczeniami o określonych skutkach prawnych składanymi przez strony i mógł z urzędu przeprowadzać takie dowody, jakie uzna za konieczne;

— nie był związany rozstrzygnięciem administracyjnym wydanym w przedmiocie wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy ani też stanem faktycznym przedstawionym w takim rozstrzygnięciu;

— nie mógł przeprowadzić ponownie dowodów, które zostały przedstawione na poparcie wcześniejszego wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy.

66 Bardziej szczegółowo, jak wynika z postanowienia odsyłającego, sąd krajowy uznaje, że dyrektywa 2004/48 ma zastosowanie do postępowania głównego, i stawia pytania dotyczące wykładni tej dyrektywy, a w szczególności jej art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 2, w świetle postanowień konwencji paryskiej i porozumienia TRIPS przywołanych w pkt 59 niniejszego wyroku.

67 W tym zakresie należy na wstępie wskazać, że porozumienie ustanawiające WTO, którego częścią jest porozumienie TRIPS, zostało podpisane przez Unię i następnie zatwierdzone decyzją 94/800. Stąd, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, postanowienia porozumienia TRIPS stanowią od tej pory integralną część porządku prawnego Unii Europejskiej i w ramach tego porządku prawnego Trybunał jest właściwy do orzekania w trybie prejudycjalnym w przedmiocie wykładni tego porozumienia (zob. wyrok z dnia 11 września 2007 r. w sprawie C-431/05 Merck Genéricos - Produtos Farmacêuticos, Zb.Orz. s. I-7001, pkt 31 i przytoczone tam orzecznictwo).

68 Co się tyczy bardziej szczegółowo postanowień art. 41 ust. 1 i 2 porozumienia TRIPS, rozpatrywanych łącznie, wynika z nich, że państwa będące stronami porozumienia TRIPS zapewnią w swym prawie krajowym dostępność szczegółowo określonych procedur w zakresie dochodzenia i egzekwowania praw, tak aby umożliwić skuteczne działanie przeciwko każdemu naruszeniu praw własności intelektualnej objętych tym porozumieniem.

69 Zgodnie z przytoczonymi powyżej postanowieniami państwa będące stronami rzeczonego porozumienia, w tym również Unia, są zatem zobowiązane do stanowienia prawa poprzez wprowadzanie do wewnętrznego porządku prawnego środków ochrony praw własności intelektualnej zgodnych z wymogami określonymi we wspomnianych postanowieniach.

70 Co więcej, z uwagi na fakt, że porozumienie TRIPS przewiduje – co wynika z jego art. 2 ust. 1 – że w zakresie objętym częściami II, III i IV tego porozumienia państwa będące jego stronami zastosują się do art. 1–12 i 19 konwencji paryskiej, wymagane przez art. 41 ust. 1 i 2 porozumienia TRIPS procedury muszą być zgodne między innymi z art. 2 ust. 1 tej konwencji.

71 Zgodnie z postanowieniami art. 2 ust. 1 konwencji paryskiej osobom fizycznym i prawnym któregokolwiek państwa będącego stroną konwencji będą przysługiwały we wszystkich innych państwach będących stronami konwencji – w sprawach ochrony własności przemysłowej – korzyści, jakie odnośne ustawy zapewniają obecnie lub zapewnią w przyszłości osobom fizycznym i prawnym z tych państw, nie naruszając praw specjalnie przewidzianych w konwencji paryskiej. Zgodnie z tym będą one miały tę samą ochronę oraz te same środki prawne przeciw wszelkiemu naruszeniu ich praw, z zastrzeżeniem dopełnienia warunków i formalności wymaganych od osób fizycznych i prawnych danego państwa.

72 Tak więc podstawowym wspólnym elementem przytoczonych powyżej postanowień porozumienia TRIPS i konwencji paryskiej jest zobowiązanie stron tych konwencji do zapewnienia, za pomocą prawa wewnętrznego, ochrony praw własności intelektualnej poprzez wyznaczenie skutecznych środków prawnych przeciwko każdemu działaniu lub zaniechaniu, które mogłoby skutkować naruszeniem tych praw.

73 Unia Europejska wywiązała się z tego obowiązku ustanowienia prawa, przyjmując dyrektywę 2004/48, która jak to wynika z jej art. 1, służy właśnie ochronie praw własności intelektualnej poprzez ustanowienie odpowiednich środków, procedur i środków naprawczych w prawie wewnętrznym państw członkowskich.

74 Bardziej szczegółowo, jak wynika z art. 2 ust. 1 dyrektywy 2004/48, przewidziane nią środki, procedury i środki naprawcze stosuje się, zgodnie z art. 3 tej dyrektywy, do wszelkich naruszeń praw własności intelektualnej określonych w prawie Unii Europejskiej lub w prawie wewnętrznym zainteresowanego państwa członkowskiego.

75 Tak więc przytoczone powyżej postanowienia konwencji paryskiej i porozumienia TRIPS oraz przepisy dyrektywy 2004/48 (zwane dalej „rozpatrywanymi przepisami") nie regulują wszystkich aspektów związanych z prawami własności intelektualnej, lecz jedynie te, które są nierozłącznie związane, po pierwsze, z egzekwowaniem tych praw, a po drugie, z ich naruszeniem, ponieważ ustanawiają skuteczne środki prawne służące zapobieganiu naruszeniom, ich zaprzestaniu lub zadośćuczynieniu za każde naruszenie istniejącego prawa własności intelektualnej.

76 W tym zakresie, jak to również wynika z art. 17 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, postępowanie służące ochronie prawa własności intelektualnej zakłada, że prawo to zostało nabyte zgodnie z prawem (zob. podobnie wyrok z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawach połączonych C-154/04 i C-155/04 Alliance for Natural Health i in., Zb.Orz. s. I-6451, pkt 128).

77 W związku z powyższym, jak to również wynika z art. 2 ust. 1 dyrektywy 2004/48, rozpatrywane przepisy ograniczają się do zapewnienia egzekwowania poszczególnych praw przysługujących osobom, które nabyły prawa własności intelektualnej, a mianowicie właścicielom tych praw, i nie mogą być rozumiane jako zmierzające do uregulowania środków i procedur przewidzianych dla osób, które – tak jak skarżąca w postępowaniu głównym – nie będąc właścicielami praw własności intelektualnej, kwestionują prawa nabyte przez innych.

78 Tymczasem uprawnienie do wszczęcia postępowania w sprawie unieważnienia prawa ochronnego na wzór użytkowy, takiego jak postępowanie główne, zostało wyraźnie przyznane osobie, która nie będąc właścicielem prawa własności intelektualnej, kwestionuje ochronę udzieloną właścicielowi prawa ochronnego na wzór użytkowy.

79 Wynika z tego, że takie postępowanie nie ma na celu zapewnienia ochrony właścicielom praw własności intelektualnej w rozumieniu rozpatrywanych przepisów.

80 Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa ochronnego na wzór użytkowy nie oznacza bowiem, że doszło do naruszenia prawa własności intelektualnej ani w odniesieniu do osoby, która wszczęła to postępowanie, ponieważ nie będąc właścicielem prawa własności intelektualnej, z definicji nie może szkodzić jej żadne naruszenie tego prawa, ani w odniesieniu do właściciela prawa własności intelektualnej, przeciwko któremu zostało skierowane to postępowanie, gdyż wniesienie przeciw niemu środka kwestionującego zgodnie z prawem istnienie jego prawa własności intelektualnej nie może z definicji zostać uznane za naruszenie.

81 Z całości powyższych rozważań wynika, że rozpatrywane przepisy nie regulują różnych aspektów postępowania w sprawie unieważnienia prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak to, którego dotyczy postępowanie główne.

82 W rezultacie na pytania zadane przez sąd odsyłający należy udzielić odpowiedzi, że w zakresie, w jakim przepisy art. 2 ust. 1 oraz art. 3 ust. 2 dyrektywy 2004/48, interpretowane w świetle art. 2 ust. 1 konwencji paryskiej i art. 41 ust. 1 i 2 porozumienia TRIPS, nie mają zastosowania do postępowania, którego dotyczy postępowanie przed sądem odsyłającym, nie można uznać tych przepisów za stojące na przeszkodzie temu, by w ramach takiego postępowania sądowego sąd:

— nie był związany żądaniami stron i innymi oświadczeniami o określonych skutkach prawnych składanymi przez strony i mógł z urzędu zarządzić przeprowadzenie takich dowodów, jakie uzna za konieczne;

— nie był związany rozstrzygnięciem administracyjnym wydanym w przedmiocie wniosku o unieważnienie prawa ani też stanem faktycznym przedstawionym w takim rozstrzygnięciu;

— nie mógł przeprowadzić ponownie dowodów, które zostały przedstawione na poparcie wcześniejszego wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy.

W przedmiocie kosztów

83 Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

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

W zakresie, w jakim przepisy art. 2 ust. 1 oraz art. 3 ust. 2 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, interpretowane w świetle art. 2 ust. 1 Konwencji o ochronie własności przemysłowej, podpisanej w Paryżu dnia 20 marca 1883 r., zrewidowanej po raz ostatni w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i zmienionej dnia 28 września 1979 r., oraz art. 41 ust. 1 i 2 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (porozumienie TRIPS) zawartego w załączniku 1 C do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzonego w Marrakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. i przyjętego na mocy decyzji Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotyczącej zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej, w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994), nie mają zastosowania do postępowania, którego dotyczy postępowanie przed sądem odsyłającym, nie można uznać tych przepisów za stojące na przeszkodzie temu, by w ramach takiego postępowania sądowego sąd:

— nie był związany żądaniami stron i innymi oświadczeniami o określonych skutkach prawnych składanymi przez strony i mógł zarządzić przeprowadzenie takich dowodów, jakie uzna za konieczne;

— nie był związany decyzją administracyjną wydaną w przedmiocie wniosku o unieważnienie prawa ani też stanem faktycznym ustalonym w takiej decyzji;

— nie mógł przeprowadzić ponownie dowodów, które zostały przedstawione na poparcie wcześniejszego wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy.

Podpisy