



## Zbiór Orzeczeń

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO  
MELCHIORA WATHELETA  
przedstawiona w dniu 2 kwietnia 2014 r.<sup>1</sup>

### Sprawa C-345/13

**Karen Millen Fashions Ltd**  
**przeciwko**  
**Dunnes Stores,**  
**Dunnes Stores (Limerick) Ltd**

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court (Irlandia)]

Własność intelektualna i przemysłowa — Badanie indywidualnego charakteru niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego — Ciężar dowodu

1. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym przedstawiony przez Supreme Court (Irlandia) dotyczy wykładni rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych<sup>2</sup> (zwanego dalej „rozporządzeniem nr 6/2002”).
2. Wniosek ten został złożony w ramach sporu między Karen Millen Fashions Ltd (zwaną dalej „KMF”) a Dunnes Stores i Dunnes Stores (Limerick) Ltd (zwanymi dalej łącznie „Dunnes”), w którym to sporze KMF domaga się orzeczenia wobec Dunnes zakazu korzystania ze wzorów, do których rości sobie prawo.

### I – Ramy prawne

#### A – Porozumienie TRIPS

3. Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (zwane dalej „porozumieniem TRIPS”) stanowi załącznik 1 C do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzonego w Marrakeszu w dniu 15 kwietnia 1994 r. i zatwierdzonego decyzją Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotyczącą zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej, w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień, będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994)<sup>3</sup>.

1 — Język oryginału: francuski.

2 — Dz.U. 2002, L 3, s. 1.

3 — Dz.U. L 336, s. 1.

4. Artykuł 25 porozumienia TRPIS, zatytułowany „Wymogi dla uzyskania ochrony”, znajdujący się w sekcji 4, zatytułowanej „Wzory przemysłowe”, części II, zatytułowanej „Normy dotyczące dostępności, zakresu i korzystania z praw własności intelektualnej”, stanowi:

„1. Członkowie zapewnią ochronę niezależnie stworzonym wzorom przemysłowym, które są nowe lub oryginalne. Członkowie mogą uznać, że wzory nie są nowe lub oryginalne, jeżeli wyraźnie nie odróżniają się od wzorów znanych lub kombinacji cech znanych wzorów. Członkowie mogą uznać, że taka ochrona nie będzie rozciągnięta na wzory podyktowane głównie względami technicznymi lub funkcjonalnymi.

[...]”.

B – *Rozporządzenie nr 6/2002*

5. Motywy 9, 14, 16, 17, 19 i 25 rozporządzenia nr 6/2002 brzmią następująco:

„(9) Przepisy prawa materialnego niniejszego rozporządzenia w sprawie prawa dotyczącego wzoru powinny być dostosowane do odpowiednich przepisów dyrektywy 98/71/WE.

[...]

(14) Określenie, czy wzór ma indywidualny charakter, powinno być uzależnione od faktu, czy ogólne wrażenie wywierane na poinformowanym użytkowniku dokonującym oglądu danego wzoru różni się wyraźnie od wrażenia związanego z istniejącą całością wzoru, przy uwzględnieniu natury produktu, do którego odnosi się wzór lub w którym się zawiera, w szczególności [...] sektora przemysłu, do którego należy, oraz stopień [stopnia] swobody twórcy podczas tworzenia danego wzoru.

[...]

(16) Niektóre z tych sektorów tworzą znaczną liczbę wzorów produktów, często o krótkiej żywotności rynkowej, w przypadku których korzystna jest ochrona nieobciążona formalnościami rejestracyjnymi, a okres trwania ochrony ma mniejsze znaczenie. Jednocześnie istnieją sektory przemysłu, które doceniają korzyści płynące z rejestracji dla zwiększenia pewności prawnej, którą zapewnia i która wymaga możliwości dłuższego czasu trwania ochrony, odpowiadającemu przewidywanej żywotności rynkowej ich produktów.

(17) Wynika stąd potrzeba dwóch form ochrony, z których jedna jest krótkoterminowa i odnosi się do niezarejestrowanego wzoru, natomiast druga przeznaczona jest dla wzoru zarejestrowanego na dłuższy okres.

[...]

(19) Nie należy utrzymywać w mocy wzoru wspólnotowego, jeśli wzór ten nie jest nowy i jeśli nie posiada indywidualnego charakteru w porównaniu z innymi wzorami.

[...]

(25) Sektory przemysłu wytwarzające znaczną liczbę wzorów o prawdopodobnie krótkiej żywotności, w krótkich okresach czasu, z których tylko niektóre mogą zostać ostatecznie skomercjalizowane, uznają brak rejestracji wzoru wspólnotowego za korzystny. Ponadto istnieje również potrzeba, by sektory te łatwiej mogły skorzystać z rejestracji wzoru wspólnotowego. Dlatego opcja włączenia pewnej liczby wzorów w jeden zbiorowy wniosek zaspokoiłaby tę potrzebę. Jednakże wzory

zawarte we wniosku zbiorowym mogą być rozpatrywane niezależnie od siebie do celów egzekwowania praw, udzielania zezwoleń, praw publicznych, kosztów realizacji, procedury upadłościowej, zrzeczenia się, prolongaty, przydzielenia, odroczenia publikacji lub stwierdzenia nieważności”.

6. Zgodnie z art. 1 rozporządzenia nr 6/2002:

„1. Wzór zgodny z warunkami zawartymi w niniejszym rozporządzeniu jest zwany dalej »wzorem wspólnotowym«.

2. Wzór jest chroniony:

a) jako »niezarejestrowany wzór wspólnotowy«, jeżeli jest udostępniany publicznie w sposób przewidziany w niniejszym rozporządzeniu;

[...]”.

7. Zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 wzór jest chroniony jako wzór wspólnotowy w zakresie, w jakim ten wzór jest nowy i posiada indywidualny charakter.

8. Artykuł 5 tego rozporządzenia przewiduje:

„1. Wzór uważa się za nowy, jeśli identyczny wzór nie został udostępniony publicznie:

a) w przypadku niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego – przed datą pierwszego publicznego udostępnienia wzoru, o którego ochronę się wnosi;

b) w przypadku zarejestrowanego wzoru wspólnotowego – przed datą złożenia wniosku o rejestrację wzoru, o którego ochronę się wnosi, lub jeśli wystąpiono o pierwszeństwo – przed datą pierwszeństwa.

2. Wzory uważa się za identyczne, jeżeli ich cechy różnią się jedynie nieistotnymi szczegółami”.

9. Artykuł 6 wspomnianego rozporządzenia stanowi:

„1. Wzór jest uznany za posiadający indywidualny charakter, jeśli całościowe wrażenie, jakie wywołuje na poinformowanym użytkowniku, różni się od wrażenia, jakie wywiera na tym użytkowniku wzór, który został udostępniony publicznie:

a) w przypadku niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego – przed datą pierwszego publicznego udostępnienia wzoru, o którego ochronę się wnosi;

b) w przypadku zarejestrowanego wzoru wspólnotowego – przed datą dokonania zgłoszenia wzoru do rejestracji, od której wzór ma być chroniony, lub jeśli zastrzeżono pierwszeństwo – przed datą pierwszeństwa.

2. Przy ocenie indywidualnego charakteru bierze się pod uwagę stopień swobody autora przy opracowywaniu wzoru”.

10. Artykuł 11 rozporządzenia nr 6/2002 brzmi następująco:

„1. Wzór spełniający wymagania sekcji 1 jest chroniony jako niezarejestrowany wzór wspólnotowy przez okres trzech lat, rozpoczynający się od dnia, w którym został po raz pierwszy udostępniony publicznie.

2. Do celów ust. 1 uważa się, że wzór został publicznie udostępniony we Wspólnocie, jeżeli został w taki sposób opublikowany, wystawiony, wykorzystany w handlu lub [ujawniony] w inny sposób [...], że wydarzenia te nie mogły [mogły] stać się dostatecznie znane podczas zwykłego toku prowadzenia spraw środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym we Wspólnocie. Wzoru nie uważa się za udostępniony publicznie, jeśli został on ujawniony jedynie osobie trzeciej pod wyraźnym lub dorozumianym warunkiem zachowania poufności”.

11. Zgodnie z art. 19 tego rozporządzenia:

„1. Zarejestrowany wzór wspólnotowy przyznaje jego właścicielowi wyłączne prawo do jego używania i zakazywania [...] jego używania [osobom trzecim], które nie mają 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, który [w przypadku którego] można uznać, że nie znał wzoru ujawnionego przez właściciela.

[...]”.

12. Wreszcie art. 85 wspomnianego rozporządzenia, zatytułowany „Domniemanie ważności – obrona co do istoty sprawy”, stanowi:

„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).

2. W sprawach dotyczących powództwa o naruszenie lub powództwa przeciwko działaniom grożącym naruszeniem niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego sądy w sprawach wzorów wspólnotowych uznają ważność wzoru wspólnotowego, jeżeli właściciel przedstawi dowód, że warunki określone w art. 11 zostały spełnione, i wykaże, jak dalece jego wzór wspólnotowy wykazuje indywidualny charakter. Jednakże ważność wzoru może zostać zakwestionowana przez pozwanego poprzez podniesienie zarzutu nieważności lub w drodze powództwa wzajemnego o unieważnienie”.

## **II – Okoliczności faktyczne sporu w postępowaniu głównym**

13. KMF jest spółką prawa angielskiego, która prowadzi działalność w zakresie wytwarzania i sprzedaży odzieży damskiej.

14. Dunnes, duża irlandzka grupa handlu detalicznego, zajmuje się między innymi sprzedażą odzieży damskiej.

15. W 2005 r. KMF zaprojektowała i wprowadziła do obrotu w Irlandii koszulę w paski (w kolorach niebieskim i kamienno-brązowym) oraz czarny top z dzianiny (zwane dalej „odzieżą KMF”).

16. Przykładowe egzemplarze odzieży KMF zostały nabyte przez przedstawicieli Dunnes w jednym z punktów sprzedaży KMF w Irlandii. Następnie Dunnes zleciła poza granicami Irlandii wyprodukowanie kopii tych artykułów, które pod koniec 2006 r. wprowadziła do sprzedaży w swoich irlandzkich sklepach.

17. Uznając, że doszło do naruszenia praw, jakie przysługują jej z tytułu niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych dla jej odzieży, w dniu 2 stycznia 2007 r. KMF wszczęła postępowanie przed High Court, w którym zażądała w szczególności orzeczenia wobec Dunnes zakazu korzystania z tych wzorów oraz zasądzenia odszkodowania.

18. High Court orzekł zgodnie z żądaniami KMF.

19. Od tego orzeczenia Dunnes wniosła apelację do sądu odsyłającego.

20. Z informacji przedstawionych przez ten sąd wynika, że Dunnes nie kwestionuje faktu skopiowania odzieży KMF oraz przyznaje, iż niezarejestrowane wzory wspólnotowe, do których roszczenia wysuwa KMF, są nowe.

21. Z postanowienia odsyłającego wynika jednak, że Dunnes kwestionuje prawo KMF do niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych dla jej odzieży, twierdząc, że z jednej strony wzory tej odzieży nie mają indywidualnego charakteru w rozumieniu rozporządzenia nr 6/2002, zaś z drugiej strony na gruncie tego rozporządzenia to KMF musi w rzeczywistości udowodnić, że jej odzież ma taki charakter.

22. W tych okolicznościach Supreme Court postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z poniższymi pytaniami prejudycjalnymi:

### **III – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym i postępowanie przed Trybunałem**

23. Postanowieniem z dnia 6 czerwca 2013 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 24 czerwca 2013 r., Supreme Court zawiesił zatem postępowanie i na podstawie art. 267 TFUE przedłożył Trybunałowi następujące pytania prejudycjalne:

- „1) Czy przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru, co do którego twierdzi się, iż korzysta on z ochrony jako niezarejestrowany wzór wspólnotowy do celów rozporządzenia [nr 6/2002], całościowe wrażenie, jakie wzór ten wywiera na poinformowanym użytkowniku w rozumieniu art. 6 tego rozporządzenia, należy badać w odniesieniu do tego, czy różni się ono od całościowego wrażenia, wywartego na tym użytkowniku przez:
  - a) jakkolwiek indywidualny wzór, który został wcześniej udostępniony publicznie, czy też
  - b) jakąkolwiek kombinację znanych elementów więcej niż jednego takiego wcześniejszego wzoru?
- 2) Czy właściwy w sprawach wzorów wspólnotowych sąd jest zobowiązany do tego, by traktować niezarejestrowany wzór wspólnotowy jako ważny do celów art. 85 ust. 2 rozporządzenia [nr 6/2002], jeśli właściciel wskazuje jedynie, co stanowi indywidualny charakter tego wzoru, czy też właściciel jest zobowiązany do udowodnienia, że wzór posiada indywidualny charakter zgodnie z art. 6 tego rozporządzenia?”

24. Uwagi na piśmie zostały przedstawione przez KMF, Dunnes, rząd Zjednoczonego Królestwa oraz Komisję Europejską.

25. Po zakończeniu pisemnego etapu postępowania Trybunał uznał sprawę za wyjaśnioną w stopniu wystarczającym do wydania orzeczenia z pominięciem rozprawy (na podstawie art. 76 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem).

#### IV – Analiza

##### A – W przedmiocie pierwszego pytania prejudycjalnego

26. Poprzez swoje pierwsze pytanie sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 6 rozporządzenia nr 6/2002 należy interpretować w ten sposób, że aby móc uznać, iż wzór ma indywidualny charakter, całościowe wrażenie, jakie wzór ten wywiera na poinformowanym użytkowniku, powinno różnić się od całościowego wrażenia, jakie na tym użytkowniku wywiera wzór wcześniejszy, samoistnie lub jako kombinacja elementów kilku wzorów, które wcześniej zostały udostępnione publicznie.

27. Jak to podsumowuje Dunnes w swoich uwagach, w sytuacji gdy mamy do czynienia przykładowo z trzema wcześniejszymi wzorami (X, Y i Z), powyższe pytanie ma na celu ustalenie, czy dany wzór ma indywidualny charakter, ponieważ całościowe wrażenie, jakie wzór ten wywiera na poinformowanym użytkowniku różni się od całościowego wrażenia wywieranego oddzielnie przez każdy z wcześniejszych wzorów X, Y i Z lub też czy wzór ten nie ma indywidualnego charakteru z uwagi na to, że całościowe wrażenie, jakie niektóre elementy wzorów X, Y i Z (jak na przykład prążki, ścieg, szwy czy kombinacja kolorów) wywierają wspólnie, nie różni się od wrażenia wywieranego przez rozpatrywany wzór.

28. Tylko Dunnes opowiada się za tym drugim rozwiązaniem. Zdaniem KMF, rządu Zjednoczonego Królestwa oraz Komisji prawidłowe jest pierwsze z zaprezentowanych powyżej podejść.

29. Na poparcie swojego stanowiska Dunnes powołuje się z jednej strony na motywy 14 i 19 rozporządzenia nr 6/2002 oraz z drugiej strony na art. 25 porozumienia TRPIS.

30. Prawdą jest, że zgodnie z motywem 14 „[o]kreślenie, czy wzór ma indywidualny charakter, powinno być uzależnione od faktu, czy ogólne wrażenie wywierane na poinformowanym użytkowniku dokonującym oglądu danego wzoru różni się wyraźnie od wrażenia związanego z *istniejącą całością wzoru*”<sup>4</sup>.

31. Nie bez znaczenia jest też okoliczność, że wskazany w tym motywie sposób ustalenia, czy wzór ma indywidualny charakter, jest bliski sposobowi określone w art. 25 porozumienia TRPIS, zgodnie z którym strony porozumienia „mogą uznać, że wzory nie są nowe lub oryginalne, jeżeli wyraźnie nie odróżniają się od wzorów znanych lub *kombinacji cech znanych wzorów*”<sup>5</sup>.

32. Oba te argumenty nie są jednak rozstrzygające dla interpretacji art. 6 rozporządzenia nr 6/2002.

33. Po pierwsze, chociaż w motywie 14 tego rozporządzenia rzeczywiście mowa jest o „istniejącej całości wzoru”, to należy jednak zauważyć, że owo sformułowanie nie pojawia się w części normatywnej tego rozporządzenia.

4 – Wyróżnienie moje.

5 – Wyróżnienie moje.

34. Co się tyczy motywu 19 rozporządzenia nr 6/2002, to wskazano w nim jedynie, że „[n]ie należy utrzymywać w mocy wzoru wspólnotowego, jeśli wzór ten nie jest nowy i jeśli nie posiada indywidualnego charakteru w porównaniu z innymi wzorami”. Nie dostrzegam zatem, jak można wywodzić z niego pomysł porównywania przedmiotowego wzoru z wszystkimi elementami kilku innych wzorów.

35. Przeciwnie, nawet jeżeli w motywie tym mowa jest o kilku wzorach, co wynika ze sformułowania, że aby dany wzór był ważny, powinien „być nowy i posiadać indywidualny charakter w *porównaniu z innymi wzorami*”<sup>6</sup>, w mojej ocenie chodzi tu o konieczność porównania tego wzoru z konkretnymi wzorami, ocenianymi całościowo, nie zaś z niektórymi tylko szczególnymi lub pojedynczymi elementami tych wzorów.

36. Po drugie, art. 25 porozumienia TRPIS wymaga jedynie ustanowienia systemu ochrony wzorów przemysłowych stworzonych niezależnie, które są nowe lub oryginalne. Wymóg ten wynika z odmiany czasownika „zapewnić” użytego w trybie oznajmującym czasu przyszłego.

37. Pozostała część tego artykułu, w której mowa jest o „kombinacji cech znanych wzorów”, dotyczy już tylko *swobody*, jaka została pozostawiona stronom porozumienia<sup>7</sup>.

38. W każdym razie, abstrahując od tych motywów, brzmienie art. 6 rozporządzenia nr 6/2002 narzuca moim zdaniem konieczność konkretnego wskazania jednego lub kilku wcześniejszych wzorów, które mają być porównane z rozpatrywanym wzorem.

39. W zależności od wersji językowej indywidualny charakter rozpatrywanego wzoru powinno się bowiem porównywać z jednym tylko wzorem (tak jest na przykład w wersji niemieckiej<sup>8</sup>), kilkoma wzorami (jak na przykład w wersji niderlandzkiej<sup>9</sup>) czy też ze wszystkimi innymi wzorami udostępnionymi publicznie (zgodnie z wersjami hiszpańską<sup>10</sup>, angielską<sup>11</sup>, francuską<sup>12</sup> czy włoską<sup>13</sup>).

40. Uważam jednak, że żadna z tych wersji nie pozwala na posłużenie się niektórymi konkretnymi elementami jednego lub kilku z wcześniejszych wzorów w celu stworzenia przedmiotu porównania o charakterze czysto teoretycznym, tzn. takiego, który nie istnieje w rzeczywistości.

41. Jak już zauważyłem w odniesieniu do motywu 19 rozporządzenia nr 6/2002, wprawdzie niektóre wersje językowe art. 6 tego rozporządzenia (które zdaniem Komisji mają charakter „neutralny”) zdają się sugerować konieczność dokonania porównania ze *wszystkimi* wzorami, to sformułowanie to oznacza według mnie konieczność porównania z konkretnymi artykułami.

42. Nic w treści tego artykułu nie pozwala moim zdaniem na późniejsze tworzenie, na potrzeby danego przypadku, kombinacji pewnych szczególnych elementów wzorów wytypowanych do porównania.

6 — Wyróżnienie moje.

7 — Na temat tego artykułu G. Tritton napisał: „[a]s emphasised above, the first sentence of the Article is mandatory whereas the second and third sentences are optional. [...] The effect of the above is that Member States are permitted a considerable degree of latitude as to requirements for protection of industrial designs” (G. Tritton, *Intellectual Property in Europe*, 3<sup>rd</sup> Ed., Sweet & Maxwell, Londres, 2008, nr 5–006).

8 — „Ein Geschmacksmuster hat Eigenart, wenn sich der Gesamteindruck, den es beim informierten Benutzer hervorruft, von dem Gesamteindruck unterscheidet, den ein anderes Geschmacksmuster bei diesem Benutzer hervorruft, das der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, und zwar”. Wyróżnienie moje.

9 — „[D]e algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door *modellen* die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld”. Wyróżnienie moje.

10 — „[L]a impresión general producida por *cualquier otro dibujo o modelo* que haya sido hecho público”. Wyróżnienie moje.

11 — „[T]he overall impression produced on such a user by *any design* which has been made available to the public”. Wyróżnienie moje.

12 — „[L]’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur *tout dessin ou modèle* qui a été divulgué au public”. Wyróżnienie moje.

13 — „[I]mpressione generale suscitata in tale utilizzatore da *qualsiasi disegno o modello* che sia stato divulgato al pubblico”. Wyróżnienie moje.

43. Podzielam wobec tego stanowisko, za którym opowiadają się KMF, rząd Zjednoczonego Królestwa oraz Komisja, w myśl którego, aby móc uznać, że dany wzór ma indywidualny charakter, całościowe wrażenie, jakie wzór ten wywiera na poinformowanym użytkowniku, powinno różnić się od całościowego wrażenia, jakie na tym użytkowniku wywiera jeden wcześniejszy wzór (lub kilka wcześniejszych wzorów) samoistnie, a nie jako kombinacja elementów kilku wzorów, które wcześniej zostały udostępnione publicznie.

44. Taka wykładania znajduje też moim zdaniem potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału dotyczącym ustalania, czy wzór ma charakter indywidualny.

45. Przynajmniej dwukrotnie Trybunał orzekł bowiem, że „jeżeli jest to możliwe, [poinformowany użytkownik] dokona [...] bezpośredniego porównania rozpatrywanych wzorów”<sup>14</sup>.

46. Co zrozumiałe, Trybunał zastrzegł, iż nie można wykluczyć, „że tego typu porównanie będzie niewykonalne czy wyjątkowe w danym sektorze, zwłaszcza ze względu na szczególne okoliczności czy cechy przedmiotów, które dany wzór przedstawia”<sup>15</sup>.

47. Dodał też, że w braku dokładnej wskazówki w tym względzie w rozporządzeniu nr 6/2002 nie można założyć, że prawodawca Unii zamierzał ograniczyć ocenę potencjalnych wzorów do bezpośredniego ich porównania<sup>16</sup>.

48. Z wyroków tych wynika jednak, że o ile porównanie pośrednie może odnosić się do *odbicia danego wzoru w pamięci* użytkownika, o tyle w żadnym razie nie może się ono wiązać ze zbiorem poszczególnych elementów kilku wzorów.

49. Jak bowiem wyjaśnił rzecznik generalny P. Mengozzi w pkt 49 swojej opinii w sprawie PepsiCo/Gruppo Promer Mon Graphic, „rozporządzenie nie przewiduje niczego [odnośnie do rodzaju porównania kolidujących wzorów, jakiego może dokonać poinformowany użytkownik]. Może tu zatem chodzić zasadniczo zarówno o porównanie pośrednie *na podstawie wspomnień*, jak ma to miejsce z reguły w dziedzinie znaków towarowych, jak też o bezpośrednie porównanie dokonywane w drodze obserwacji produktów znajdujących się jeden obok drugiego”<sup>17</sup>.

50. Takie właśnie rozwiązanie przyjął Trybunał, który uznał z jednej strony, że Sąd Unii Europejskiej nie naruszył prawa, używając „sformułowania, w myśl którego »podobieństwo [...] nie będzie miało wpływu na całościowe wrażenie wywierane przez rozpatrywane wzory na poinformowanym użytkowniku«, [które] może wskazywać, w sytuacji gdy będzie wyrwane z kontekstu, że Sąd bazował w swoim rozumowaniu na metodzie porównania pośredniego opartej na niedoskonałej pamięci”<sup>18</sup>, oraz z drugiej strony, że „Sąd nie naruszył prawa, opierając swoje rozumowanie [...] na zachowanym w pamięci przez poinformowanego użytkownika niedoskonałym wspomnieniu całościowego wrażenia wywieranego przez obie sylwetki”<sup>19</sup>.

51. A zatem, skoro porównanie pośrednie odnosi się nie do kombinacji różnych elementów kilku wzorów, ale do fizycznego braku elementu będącego przedmiotem porównania, a fortiori porównanie bezpośrednie oznacza konieczność porównania dwóch wzorów, każdego postrzeganego jako całość.

14 — Wyrok PepsiCo/Gruppo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679, pkt 55. Zobacz podobnie wyrok Neuman i in./José Manuel Baena Grup, C-101/11 P i C-102/11 P, EU:C:2012:641, pkt 54.

15 — Wyrok PepsiCo/Gruppo Promer Mon Graphic, EU:C:2011:679, pkt 55. Zobacz podobnie także wyrok Neuman i in./José Manuel Baena Grup, EU:C:2012:641, pkt 54.

16 — Wyroki: PepsiCo/Gruppo Promer Mon Graphic, EU:C:2011:679, pkt 57; a także Neuman i in./José Manuel Baena Grup, EU:C:2012:641, pkt 56.

17 — C-281/10 P, EU:C:2011:302; wyróżnienie moje.

18 — Wyrok PepsiCo/Gruppo Promer Mon Graphic, EU:C:2011:679, pkt 58.

19 — Wyrok Neuman i in./José Manuel Baena Grup, EU:C:2012:641, pkt 57.



52. Jak słusznie podsumował Sąd w wyroku w sprawie Shenzhen Taiden/OHIM – Bosch Security Systems (Urządzenie komunikacyjne)<sup>20</sup>, „[w] zakresie, w jakim art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 odnosi się do różnicy między całościowym wrażeniem wywoływanym przez rozpatrywane wzory, badanie indywidualnego charakteru wzoru wspólnotowego nie może dokonywać się w świetle szczególnych elementów wybranych z różnych wcześniejszych wzorów”. Przeciwnie, „należy dokonać porównania pomiędzy całościowym wrażeniem wywoływanym przez sporny wzór wspólnotowy a całościowym wrażeniem wywoływanym przez każdy wcześniejszy wzór skutecznie podniesiony przez wnoszącego o unieważnienie”<sup>21</sup>.

53. W świetle powyższych rozważań art. 6 rozporządzenia nr 6/2002 należy moim zdaniem interpretować w ten sposób, że aby móc uznać, iż dany wzór ma indywidualny charakter, całościowe wrażenie, jaki wzór ten wywołuje na poinformowanym użytkowniku, powinno różnić się od całościowego wrażenia, jakie na tym użytkowniku wywiera jeden lub kilka z wcześniejszych wzorów, każdy rozpatrywany odrębnie jako całość, nie zaś kombinacja różnych elementów wcześniejszych wzorów.

#### B – W przedmiocie drugiego pytania prejudycjalnego

54. Poprzez swoje drugie pytanie sąd odsyłający zmierza do ustalenia, czy właściwy w sprawach wzorów wspólnotowych sąd powinien uważać niezarejestrowany wzór wspólnotowy za ważny do celów art. 85 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002, w sytuacji gdy właściciel wskazuje jedynie, w czym przejawia się indywidualny charakter wzoru, czy też, przeciwnie, właściciel wzoru musi udowodnić, że wzór ma indywidualny charakter zgodnie z art. 6 tego rozporządzenia.

55. KMF, rząd Zjednoczonego Królestwa oraz Komisja twierdzą, że prawidłowe jest to pierwsze stanowisko, zaś Dunnes, że to drugie.

56. W celu udzielenia sądowi odsyłającemu użytecznej odpowiedzi warto według mnie całościowo zbadać zakres domniemania ważności ustanowionego w art. 85 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002.

57. Artykuł 85 tego rozporządzenia zatytułowany jest „Domniemanie ważności – obrona co do istoty sprawy”. Artykuł 85 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia stanowi, że „[w] sprawach dotyczących powództwa o naruszenie lub powództwa przeciwko działaniom grożącym naruszeniem niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego sądy w sprawach wzorów wspólnotowych uznają ważność wzoru wspólnotowego, jeżeli właściciel przedstawi dowód, że warunki określone w art. 11 zostały spełnione, i wykaże, jak dalece jego wzór wspólnotowy wykazuje indywidualny charakter”. Dodaje następnie, że ważność wzoru może zostać zakwestionowana przez pozwanego poprzez podniesienie zarzutu nieważności lub w drodze powództwa wzajemnego o unieważnienie.

58. Z powołanego przepisu wynika, że aby wzór można było uznać za ważny, właściciel wzoru powinien z jednej strony wykazać spełnienie przez niego warunków określonych w art. 11 rozporządzenia nr 6/2002 oraz z drugiej strony wykazać, w czym przejawia się indywidualny charakter wzoru.

#### 1. Dowód spełnienia warunków określonych w art. 11 rozporządzenia nr 6/2002

59. Zgodnie z art. 11 ust. 1 tego rozporządzenia „wzór spełniający wymagania sekcji 1 jest chroniony jako niezarejestrowany wzór wspólnotowy przez okres trzech lat, rozpoczynający się od dnia, w którym został po raz pierwszy udostępniony publicznie [we Wspólnocie]”.

20 — T-153/08, EU:T:2010:248, pkt 23.

21 — Wyrok Shenzhen Taiden/OHIM – Bosch Security Systems (Urządzenie komunikacyjne), EU:T:2010:248, pkt 24.

60. Ów wymóg publicznego udostępnienia został wyjaśniony w art. 11 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia, w myśl którego „uważa się, że wzór został publicznie udostępniony we Wspólnocie, jeżeli został w taki sposób opublikowany, wystawiony, wykorzystany w handlu lub w inny sposób ujawniony, że wydarzenia te nie mogły [mogły] stać się dostatecznie znane podczas zwykłego toku prowadzenia spraw środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym we Wspólnocie. Wzoru nie uważa się za udostępniony publicznie, jeśli został on ujawniony jedynie osobie trzeciej pod wyraźnym lub dorozumianym warunkiem zachowania poufności”.

61. Aby skorzystać z domniemania ważności ustanowionego w art. 85 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002, właściciel wzoru musi więc w pierwszym rzędzie wykazać, że jego wzór został udostępniony publicznie w Unii Europejskiej, przy czym owo udostępnienie musiało nastąpić w ciągu ostatnich trzech lat (gdyż w przeciwnym wypadku wzór nie podlega ochronie).

62. Dunnes twierdzi, że skoro art. 11 rozporządzenia nr 6/2002 odsyła do warunków określonych w sekcji 1 tego rozporządzenia, właściciel rozpatrywanego wzoru powinien również, w ramach powództwa o naruszenie lub powództwa przeciwko działaniom grożącym naruszeniem, wykazać, że wzór, który ma podlegać ochronie, jest nowy i ma indywidualny charakter, które to warunki przewidziane są w art. 4 wspomnianego rozporządzenia, wchodzącym w skład sekcji 1.

63. Taka interpretacja jest moim zdaniem niezgodna z brzmieniem art. 85 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002 oraz z celem zamierzonym przez prawodawcę.

64. Po pierwsze, gdyby właściciel niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego miał wykazywać, oprócz daty udostępnienia swojego wzoru, również jego nowość i indywidualny charakter, jakich sens miałyby druga przesłanka wskazana w art. 85 ust. 2 zdanie pierwsze in fine rozporządzenia nr 6/2002, zgodnie z którą uprawniony do wzoru powinien „[wykazać], jak dalece jego wzór wspólnotowy wykazuje indywidualny charakter”?

65. Ponadto, jak konsekwentnie podnosi Komisja w swoich uwagach na piśmie, gdyby Trybunał miał podążać tokiem rozumowania Dunnes, właściciel niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego musiałby nie tylko wykazać, że jego wzór jest nowy i ma indywidualny charakter, lecz również spełnienie przez wzór wszystkich pozostałych przesłanek wskazanych w sekcji 1 rozporządzenia nr 6/2002 (widoczność wzoru wymaganą w art. 4 ust. 2, brak cech postaci produktu wynikających wyłącznie z funkcji technicznej wzoru, o których mowa w art. 8, czy też brak sprzeczności wzoru z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami z art. 9).

66. Tak rozumiany ciężar dowodu z pewnością kłóciłby się z celem, jaki chce realizować prawodawca.

67. W motywie 16 rozporządzenia nr 6/2002 przypomniano, że „[n]iektóre [sektory] tworzą znaczną liczbę wzorów produktów, często o krótkiej żywotności rynkowej, w przypadku których korzystna jest ochrona nieobciążona formalnościami rejestracyjnymi, a okres trwania ochrony ma mniejsze znaczenie. Jednocześnie istnieją sektory przemysłu, które doceniają korzyści płynące z rejestracji dla zwiększenia pewności prawnej, którą zapewnia i która wymaga możliwości dłuższego czasu trwania ochrony, odpowiadającemu przewidywanej żywotności rynkowej ich produktów”. Na gruncie motywu 17 wspomnianego rozporządzenia to właśnie różnica między tymi dwiema sytuacjami stanowi ratio legis dwóch form ochrony przewidzianych w tym rozporządzeniu, „z których jedna jest krótkoterminowa i odnosi się do niezarejestrowanego wzoru, natomiast druga przeznaczona jest dla wzoru zarejestrowanego na dłuższy okres”.

68. Uważam w konsekwencji, że obarczanie właściciela niezarejestrowanego wzoru, chcącego wytoczyć powództwo o naruszenie lub powództwo przeciwko działaniom grożącym naruszeniem, ciężarem dowodu, którym nie jest obciążony właściciel zarejestrowanego wzoru wspólnotowego i który wykracza poza potrzebę określenia rozpatrywanego wzoru, kłóci się z zamierzeniem leżącym u podstaw wspólnotowego modelu niezarejestrowanych wzorów, zgodnie z którym system ten powinien cechować się prostotą i szybkością.

69. Odmienne traktowanie właścicieli tych dwu kategorii wzorów na gruncie w art. 85 rozporządzenia nr 6/2002 można bowiem wytłumaczyć jedynie koniecznością ustalenia przedmiotu ochrony i momentu, od jakiego ochrona ta się zaczyna.

70. Tymczasem o ile elementy te z łatwością można ustalić w przypadku wzoru zarejestrowanego – chociażby ze względu na formalności towarzyszące rejestracji – o tyle nie musi tak być w przypadku wzoru niezarejestrowanego. Powyższa okoliczność wyjaśnia, dlaczego art. 85 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 w żaden sposób nie warunkuje możliwości skorzystania z domniemania ważności zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, inaczej niż art. 85 ust. 2 tego rozporządzenia.

71. Po drugie, obarczenie właściciela niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego koniecznością wykazania w ramach powództwa o naruszenie lub powództwa przeciwko działaniom grożącym naruszeniem, że wszystkie przesłanki konstytuujące wzór zostały spełnione, kłóciłoby się z rozwiązaniem, które wybrał prawodawca, a mianowicie, by zagadnienie to uregulować w jednym i tym samym artykule, zatytułowanym „*Domniemanie ważności – obrona co do istoty sprawy*”<sup>22</sup>. Już sama istota domniemania stoi na przeszkodzie wprowadzeniu takiego wymogu dowodowego.

72. Po trzecie, wykładania proponowana przez Dunnes w dużej mierze pozbawia też sensu możliwość, jaką pozwanemu pozostawia art. 85 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002, czyli możliwość kwestionowania ważności wzoru poprzez podniesienie zarzutu nieważności lub w drodze powództwa wzajemnego o unieważnienie.

73. Gdyby bowiem powód miał wykazywać nowość i indywidualny charakter niezarejestrowanego wzoru, do którego prawa sobie rości, w rzeczywistości musiałby wykazywać jego ważność. W rezultacie pozwany nie musiałby już kwestionować ważności niezarejestrowanego wzoru poprzez wytoczenie powództwa wzajemnego o jego unieważnienie (lub w drodze podniesienia zarzutu jego nieważności). Swoją obronę mógłby w danym wypadku oprzeć jedynie na kwestionowaniu argumentów, jakie podnosi powód na poparcie swojego żądania.

74. Warto na koniec dodać, nie poszerzając tematu, że wykładnia, w myśl której ciężar dowodu spoczywający na właścicielu niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego w kontekście powództwa o naruszenie lub powództwa przeciwko działaniom grożącym naruszeniem ogranicza się do wykazania publicznego udostępnienia wzoru, znajduje też poparcie w doktrynie<sup>23</sup>.

22 — Wyróżnienie moje.

23 — Zobacz w szczególności D. Stone, *European Union Design Law – A Practitioners’ Guide*, Oxford University Press, 2012, Nr. 18.18 i 18.25; V.M. Saez, The unregistered Community design, *European Intellectual Property Review*, 2002, Vol. 24, Nr. 12, s. 585–590, w szczególności s. 589; J.M. Otero Lastres, Concepto de diseño y requisitos de protección en la nueva ley 20/2003, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo XXIV, Instituto de derecho industrial (Universidad de Santiago de Compostela), Madrid – Barcelone, 2004, s. 54–90, w szczególności s. 90; M.L. Llobregat Hurtado, Régimen jurídico de los dibujos y modelos registrados y no registrados en el Reglamento 6/2002 del Consejo, del 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos et modelos comunitarios, *La marca comunitaria, modelos y dibujos comunitarios. Análisis de la implantación el Tribunal de marcas de Alicante, Estudios de Derecho Judicial*, n° 68, Madrid, 2005, s. 119–198, w szczególności s. 172, 176.

2. Właściciel niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego musi wykazać, w czym przejawia się indywidualny charakter tego wzoru

75. Druga przesłanka przewidziana w art. 85 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002, którą należy spełnić w celu skorzystania w domniemania ważności niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego, jest moim zdaniem pozbawiona jakichkolwiek dwuznaczności.

76. W ramach pierwszej przesłanki prawodawca wymaga, aby „właściciel przedstawi[ł] dowód, że warunki określone w art. 11 zostały spełnione”. Druga przesłanka ogranicza się do tego, by uprawniony „wyka[zał], jak dalece jego wzór wspólnotowy wykazuje indywidualny charakter”.

77. Zakres tych przesłanek może być tylko różny, inaczej użycie innego czasownika po spójniku „i” byłoby niepotrzebne.

78. Jak konsekwentnie utrzymuje Komisja w swoich uwagach na piśmie, wskazując, w czym konkretnie przejawia się indywidualny charakter wzoru, powód określa przedmiot ochrony, której się domaga. Tym samym zakreśla ramy, w jakich należy dokonać porównania jego wzoru z kwestionowanym wzorem, oraz w danym wypadku umożliwia powodowi odpowiednio określić przedmiot jego ewentualnego powództwa wzajemnego o unieważnienie. Również tę różnicę w porównaniu do właściciela zarejestrowanego wzoru wspólnotowego można wyjaśnić brakiem formalności związanych z rejestracją.

79. Koncepcja, w myśl której wprowadzenie różnicy między koniecznością wykazania okoliczności, że wzór został udostępniony publicznie z jednej strony a zwykłym wskazaniem, w czym przejawia się indywidualny charakter niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego, z drugiej strony nie było przypadkowe, znajduje ponadto potwierdzenie w pracach przygotowawczych.

80. O ile bowiem art. 89 zmienionego wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia Rady (WE) w sprawie wzorów wspólnotowych przewidywał, że aby skorzystać z domniemania ważności, „właściciel wzoru wspólnotowego *przedstawia dowód* na poparcie twierdzenia, że jego wzór wspólnotowy posiada indywidualny charakter”<sup>24</sup>, o tyle Parlament Europejski zaproponował, by właściciel „*szczegółowo wyjaśnił*, w czym przejawia się indywidualny charakter jego wzoru”<sup>25</sup>.

81. Gdyby Komisja utrzymała to sformułowanie w niektórych wersjach językowych nowego, zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wzorów wspólnotowych<sup>26</sup>, ostatecznie przyjęty tekst wymagałby jedynie „przedstawienia” argumentów przemawiających za tym, że dany wzór ma charakter indywidualny.

82. Z tych powodów uważam, że nakładanie na właściciela niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego wymogu wykazania indywidualnego charakteru jego wzoru byłoby sprzeczne ze zmianą woli prawodawcy, jaką można odczytać z prac przygotowawczych, oraz ze zmian, jakie zostały wprowadzone w tekście rozporządzenia w toku procesu legislacyjnego.

83. W konsekwencji uważam, że sąd właściwy w sprawach wzorów wspólnotowych bezwzględnie powinien uważać niezarejestrowany wzór wspólnotowy za ważny do celów art. 85 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002, jeżeli właściciel z jednej strony wykaże, kiedy miało miejsce pierwsze publiczne udostępnienie jego wzoru, oraz z drugiej strony wskaże elementy, które świadczą o indywidualnym charakterze jego wzoru<sup>27</sup>.

24 — COM(1999) 310 wersja ostateczna, Dz.U. 2000, C 248 E, s. 3 [tłumaczenie nieoficjalne]. Wyróżnienie moje.

25 — Poprawka Parlamentu nr 18, Dz.U. 2001, C 67, s. 340 [tłumaczenie nieoficjalne]. Podkreślony tekst pochodzi z oryginalnego dokumentu.

26 — Zobacz podobnie wersja francuska, Dz.U. 2001, C 62 E, s. 173.

27 — Zobacz podobnie D. Stone, op.cit., Nr. 18.23 i 18.25.

## V – Wnioski

84. W świetle powyższych rozważań proponuję, by na pytania prejudycjalne przedstawione przez Supreme Court Trybunał udzielił następującej odpowiedzi:

- 1) Artykuł 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych należy interpretować w ten sposób, że aby móc uznać, że dany wzór ma indywidualny charakter, całościowe wrażenie, jaki wzór ten wywołuje na poinformowanym użytkowniku, powinno różnić się od całościowego wrażenia, jakie na tym użytkowniku wywiera jeden lub kilka z wcześniejszych wzorów, każdy rozpatrywany odrębnie jako całość, nie zaś kombinacja różnych elementów wcześniejszych wzorów.
- 2) Aby sąd właściwy w sprawach wzorów wspólnotowych uznał niezarejestrowany wzór wspólnotowy za ważny do celów art. 85 ust. 2 rozporządzenia, wystarczy, by właściciel z jednej strony wykazał, kiedy miało miejsce pierwsze publiczne udostępnienie jego wzoru, oraz z drugiej strony wskazał elementy, które świadczą o indywidualnym charakterze jego wzoru.