



Zbiór Orzeczeń

Sprawa C-433/16

Bayerische Motoren Werke AG
przeciwko
Acacia Srl

(wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Corte suprema di cassazione)

Odesłanie prejudycjalne – Jurysdykcja w sprawach cywilnych i handlowych – Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 – Własność intelektualna – Wzory wspólnotowe – Rozporządzenie (WE) nr 6/2002 – Artykuły 81 i 82 – Powództwo o stwierdzenie braku naruszenia – Właściwość sądów w sprawach wzorów wspólnotowych państwa członkowskiego, na którego terytorium pozwany ma miejsce zamieszkania

Streszczenie – wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 13 lipca 2017 r.

- 1. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – Jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych – Rozporządzenie nr 44/2001 – Prorogacja jurysdykcji – Wdanie się przez pozwanego w spór przed sądem, do którego wniesiono skargę – Kwestionowanie jurysdykcji pomocniczo w stosunku do innych zarzutów proceduralnych przedstawionych w pierwszym piśmie procesowym – Wdanie się w spór nieokreślające jurysdykcji (rozporządzenie Rady nr 44/2001, art. 24)*
- 2. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – Jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych – Rozporządzenie nr 44/2001 – Zakres stosowania – Powództwo o stwierdzenie braku naruszenia, o którym mowa w art. 81 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych – Wyłączenie – Rozporządzenie nr 6/2002 – Jurysdykcja sądów państwa członkowskiego miejsca zamieszkania pozwanego – Wyjątki (rozporządzenia Rady: nr 44/2001; nr 6/2002, art. 82)*
- 3. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – Jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych – Rozporządzenie nr 44/2001 – Jurysdykcja szczególna – Jurysdykcja w przypadku odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego lub czynu podobnego do czynu niedozwolonego – Zakres stosowania – Powództwo o stwierdzenie braku naruszenia, o którym mowa w art. 81 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych – Wyłączenie [rozporządzenia Rady: nr 44/2001, art. 5 pkt 3; nr 6/2002, art. 79 ust. 3 lit. a)]*
- 4. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – Jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych – Rozporządzenie nr 44/2001 – Jurysdykcja szczególna – Jurysdykcja w przypadku odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego lub czynu podobnego*

do czynu niedozwolonego – Zakres stosowania – Wnioski o stwierdzenie nadużycia pozycji dominującej i o stwierdzenie nieuczciwej konkurencji, które są powiązane z powództwem o stwierdzenie braku naruszenia wzoru wspólnotowego – Wyłączenie – Przesłanki

[rozporządzenia Rady: nr 44/2001, art. 5 pkt 3; nr 6/2002, art. 79 ust. 3 lit. a)]

1. Wykładni art. 24 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych należy dokonywać w ten sposób, że zarzutu dotyczącego braku jurysdykcji sądu, przed który wytoczono powództwo, podniesionego w pierwszym piśmie procesowym pozwanego pomocniczo w stosunku do innych zarzutów proceduralnych przedstawionych w tym samym piśmie, nie można uznać za przyjęcie jurysdykcji sądu, przed który wytoczono powództwo, i w związku z tym zarzut ten nie prowadzi do uzyskania jurysdykcji na mocy tego przepisu.

Odnosząc się do orzecznictwa dotyczącego art. 18 konwencji brukselskiej, który jest przepisem zasadniczo identycznym z art. 24 rozporządzenia nr 44/2001, Trybunał orzekł już, że zakwestionowanie jurysdykcji sądu, przed który wytoczono powództwo, stoi na przeszkodzie uzyskaniu jurysdykcji, w sytuacji gdy dla powoda i sądu rozpatrującego sprawę było zrozumiałe, począwszy od podjęcia przez pozwanego obrony po raz pierwszy, że jest ona wymierzona w podważenie jurysdykcji tego sądu. Podobnie jest również w sytuacji, w której pierwsze pismo procesowe pozwanego zawiera, poza podważeniem jurysdykcji sądu, przed który wytoczono powództwo, żądania dotyczące istoty sporu (wyrok z dnia 27 lutego 2014 r., Cartier parfums-lunettes i Axa Corporate Solutions assurances, C-1/13, EU:C:2014:109, pkt 37 i przytoczone tam orzecznictwo). Z tego wynika, że okoliczność jednoznacznego podważania przez pozwanego w pierwszym piśmie procesowym jurysdykcji sądu, przed który wytoczono powództwo, stoi na przeszkodzie uzyskaniu jurysdykcji, o którym mowa w art. 24 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 44/2001, i nie ma przy tym znaczenia, czy to podważanie było jedynym przedmiotem pierwszego pisma procesowego pozwanego.

(zob. pkt 33, 34, 36; pkt 1 sentencji)

2. Wykładni art. 82 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych należy dokonywać w ten sposób, że powództwa o stwierdzenie braku naruszenia wzorów wspólnotowych, o których mowa w art. 81 lit. b) tego rozporządzenia, w sytuacji gdy pozwany ma miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, mogą być wytaczane jedynie przed sądami w sprawach wzorów wspólnotowych w tym państwie członkowskim, chyba że dochodzi do uzyskania jurysdykcji w rozumieniu art. 23 lub 24 rozporządzenia nr 44/2001 oraz z zastrzeżeniem wypadków zawisłości sporu i powiązania spraw, o których mowa w tych rozporządzeniach.

W tym względzie należy zauważyć w pierwszej kolejności, że bez względu na zasadę stosowania rozporządzenia nr 44/2001 do postępowań sądowych dotyczących wzorów wspólnotowych stosowanie niektórych przepisów rzeczono rozporządzenia do postępowań wynikających z powództw i roszczeń określonych w art. 81 rozporządzenia nr 6/2002 jest wyłączone na mocy art. 79 ust. 3 tego ostatniego rozporządzenia. Biorąc pod uwagę omawiane wyłączenie, przewidziana w art. 80 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 właściwość sądów w sprawach wzorów wspólnotowych w zakresie rozpatrzenia powództw i roszczeń określonych w art. 81 tego rozporządzenia wynika bezpośrednio z przepisów tego rozporządzenia, które mają charakter *lex specialis* w stosunku do przepisów zawartych w rozporządzeniu nr 44/2001 (zob. analogicznie wyroki: z dnia 5 czerwca 2014 r., Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, pkt 27; z dnia 18 maja 2017 r., Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, pkt 26). Następnie z samego brzmienia art. 82 rozporządzenia nr 6/2002 wynika, że powództwa o stwierdzenie braku naruszenia wzorów wspólnotowych, o których mowa w art. 81 lit. b) tego rozporządzenia muszą, jeżeli pozwany ma miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii

Europejskiej, być wytoczone przed sądami w sprawach wzorów wspólnotowych tego państwa członkowskiego, chyba że dochodzi do uzyskania jurysdykcji w rozumieniu art. 23 lub 24 rozporządzenia nr 44/2001, ponieważ te ostatnie przepisy zastąpiły art. 17 i 18 konwencji brukselskiej.

(zob. pkt 38–40, 42; pkt 2 sentencji)

3. Norma jurysdykcyjna wyrażona w art. 5 pkt 3 rozporządzenia nr 44/2001 nie znajduje zastosowania do powództw o stwierdzenie braku naruszenia wzorów wspólnotowych, o których mowa w art. 81 lit. b) rozporządzenia nr 6/2002.

W tym względzie wystarczy zauważyć, że art. 5 pkt 3 rozporządzenia nr 44/2001 zastąpił art. 5 pkt 3 konwencji brukselskiej i że stosowanie tego przepisu do postępowań w odniesieniu do powództw i roszczeń określonych w art. 81 rozporządzenia nr 6/2002 jest wykluczone na mocy art. 79 ust. 3 lit. a) tego rozporządzenia.

(zob. pkt 44, 46; pkt 3 sentencji)

4. Norma jurysdykcyjna wyrażona w art. 5 pkt 3 rozporządzenia nr 44/2001 nie znajduje zastosowania w odniesieniu do wniosków o stwierdzenie nadużycia pozycji dominującej i o stwierdzenie nieuczciwej konkurencji, które są powiązane z powództwem o stwierdzenie braku naruszenia wzoru wspólnotowego ze względu na to, że uwzględnienie tych wniosków zakłada uwzględnienie powództwa o stwierdzenie braku naruszenia.

W związku z tym należy uznać, że jeśli wnioski o stwierdzenie nadużycia pozycji dominującej i o stwierdzenie nieuczciwej konkurencji są składane w wyniku powództwa o stwierdzenie braku naruszenia wzoru wspólnotowego i zasadniczo zarzucają właścicielowi tego wzoru uniemożliwienie produkcji replik tego wzoru przez powoda w sprawie o stwierdzenie braku naruszenia, ustalenie sądu posiadającego jurysdykcję musi opierać się podczas całego okresu trwania sporu na systemie jurysdykcji ustanowionym przez rozporządzenie nr 6/2002, zgodnie z wykładnią dokonaną w odpowiedzi na pytania prejudycjalne od pierwszego do czwartego.

W takiej bowiem sytuacji wnioski te opierają się głównie na argumentacji, przedstawionej w ramach powództwa o stwierdzenie braku naruszenia wzorów wspólnotowych, zgodnie z którą produkcja replik nie stanowi naruszenia, a tym samym właściciel wzoru wspólnotowego musi zaakceptować konkurencję tych replik. Ustalenie w tych okolicznościach sądu posiadającego jurysdykcję na podstawie normy wyrażonej w art. 5 pkt 3 rozporządzenia nr 44/2001 naruszałoby skuteczność art. 79 ust. 3 lit. a) rozporządzenia nr 6/2002, który ma na celu właśnie wyłączenie tej normy w szczególności w zakresie sporów pomiędzy producentami replik a właścicielami wzorów wspólnotowych, dotyczących tego, czy właściciel rozpatrywanego wzoru wspólnotowego może zakazać produkcji rozpatrywanych replik.

(zob. pkt 49, 50, 52; pkt 4 sentencji)