



Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba)

z dnia 3 marca 2022 r.*

Odesłanie prejudycjalne – Własność intelektualna – Wzory wspólnotowe – Rozporządzenie (WE) nr 6/2002 – Artykuł 82 ust. 5 – Powództwo wniesione do sądów państwa członkowskiego, na którego terenie nastąpiło naruszenie lub miały miejsce działania grożące naruszeniem – Roszczenia dodatkowe powództwa o stwierdzenie naruszenia – Prawo właściwe – Artykuł 88 ust. 2 – Artykuł 89 ust. 1 lit. d) – Rozporządzenie (WE) nr 864/2007 – Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”) – Artykuł 8 ust. 2 – Państwo, w którym doszło do naruszenia prawa własności intelektualnej

W sprawie C-421/20

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższy sąd krajowy w Düsseldorfie, Niemcy) postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2020 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 8 września 2020 r., w postępowaniu:

Acacia Srl

przeciwko

Bayerische Motoren Werke AG,

TRYBUNAŁ (piąta izba),

w składzie: E. Regan, prezes izby, M.K. Lenaerts, prezes Trybunału, pełniący obowiązki sędziego piątej izby, C. Lycourgos (sprawozdawca), prezes czwartej izby, I. Jarukaitis i M. Ilešič, sędziowie,

rzecznik generalny: M. Szpunar,

sekretarz: M. Krausenböck, administratorka,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 8 lipca 2021 r.,

rozważywszy uwagi, które przedstawili:

– w imieniu Bayerische Motoren Werke AG – R. Hackbarth i F. Schmidt-Sauerhöfer, Rechtsanwälte,

* Język postępowania: niemiecki.

– w imieniu Komisji Europejskiej – początkowo T. Scharf, É. Gippini Fournier i M. Wilderspin, następnie T. Scharf, É. Gippini Fournier i D. Triantafyllou, działający w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 28 października 2021 r.,
wydaje następujący

Wyrok

- 1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U. 2002, L 3, s. 1 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 13, t. 27, s. 142; sprostowanie Dz.U. 2015, L 7, s. 5), a także art. 8 ust. 2 i art. 15 rozporządzenia (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”) (Dz.U. 2007, L 199, s. 40).
- 2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy Acacia Srl a Bayerische Motoren Werke AG (zwanym dalej „BMW”) w przedmiocie zarzucanego naruszenia prawa do wzoru, którego właścicielem jest BMW.

Ramy prawne

Rozporządzenie nr 6/2002

- 3 Artykuł 19 rozporządzenia nr 6/2002, zatytułowany „Prawa ze wzoru wspólnotowego”, w ust. 1 stanowi:

„Zarejestrowany wzór wspólnotowy przyznaje jego właścicielowi wyłączne prawo do jego używania i zakazywania osobom trzecim jego używania, 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”.
- 4 Artykuł 80 tego rozporządzenia, zatytułowany „Sądy w sprawach wzorów wspólnotowych”, w ust. 1 stanowi:

„Państwa członkowskie wyznaczają na swoich terytoriach możliwie jak najmniejszą liczbę sądów krajowych działających jako sądy pierwszej i drugiej instancji (sądy w sprawach wzorów wspólnotowych), które pełnią funkcje powierzone im na mocy niniejszego rozporządzenia”.

5 Artykuł 81 rzeczonoego rozporządzenia, zatytułowany: „Jurysdykcja w sprawie naruszenia i ważności prawa”, przewiduje:

„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 [lit.] a)”.

6 Artykuł 82 tego samego rozporządzenia, zatytułowany „Jurysdykcja międzynarodowa”, stanowi:

„1. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozporządzenia [...] dla postępowań wynikłych z powództwa lub powództwa wzajemnego wymienionych w art. 81 właściwe są sądy państwa członkowskiego, w którym pozwany ma miejsce zamieszkania, lub – w przypadku braku miejsca zamieszkania w państwie członkowskim – sądy jakiegokolwiek państwa członkowskiego, w którym ma przedsiębiorstwo.

2. Jeżeli pozwany nie ma ani miejsca zamieszkania, ani przedsiębiorstwa w jednym z państw członkowskich, wówczas dla takich postępowań właściwe są sądy państwa członkowskiego, w którym powód ma miejsce zamieszkania lub – w przypadku braku miejsca zamieszkania w jednym z państw członkowskich – sądy jakiegokolwiek państwa członkowskiego, w którym ma przedsiębiorstwo.

3. Jeżeli ani pozwany, ani powód nie ma miejsca zamieszkania lub przedsiębiorstwa w jednym z państw członkowskich, wówczas dla tych postępowań właściwe są sądy tego państwa członkowskiego, w którym Urząd [Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej] ma swoją siedzibę.

[...]

5. Postępowania w sprawach wymienionych w art. 81 lit. a) i d) mogą również być wszczęte przed sądami państwa członkowskiego, na którego terenie nastąpiło naruszenie lub miały miejsce działania grożące naruszeniem”.

7 Zgodnie z art. 83 rozporządzenia nr 6/2002, zatytułowanym „Zakres jurysdykcji w sprawie naruszenia”:

„1. Sąd w sprawach wzorów wspólnotowych, którego właściwość wynika z art. 82 ust. 1, 2, 3 lub 4, ma właściwość w sprawach, w których przedmiotem są naruszenia lub działania grożące naruszeniem popełnione w jednym z państw członkowskich.

2. Sąd w sprawach wzorów wspólnotowych, którego właściwość wynika z art. 82 ust. 5, ma właściwość wyłącznie w sprawach, których przedmiotem są naruszenia lub działania grożące naruszeniem popełnione na terytorium państwa członkowskiego, w którym ten sąd ma swoją siedzibę”.
- 8 Artykuł 88 tego rozporządzenia, zatytułowany „Prawo właściwe”, stanowi:
- „1. Sądy w sprawach wzorów wspólnotowych stosują przepisy niniejszego rozporządzenia.
2. We wszystkich sprawach nieobjętych zakresem niniejszego rozporządzenia sąd w sprawach wzorów wspólnotowych stosuje przepisy swojego ustawodawstwa krajowego, w tym również swojego prawa prywatnego międzynarodowego.
3. Jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, sąd w sprawach wzorów wspólnotowych stosuje przepisy proceduralne mające zastosowanie do tego samego rodzaju postępowania w sprawie zarejestrowania wzoru w państwie członkowskim, w którym sąd ma swoją siedzibę”.
- 9 Artykuł 89 rzonego rozporządzenia, zatytułowany „Sankcje w postępowaniu o naruszenie”, w ust. 1 stanowi:
- „1. W przypadku gdy sąd w sprawach wzorów wspólnotowych uzna w postępowaniu o naruszenie lub przeciwko działaniom grożącym naruszeniem, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wzoru wspólnotowego, wówczas stosuje, jeśli nie stoją temu na przeszkodzie ważne powody, następujące środki:
- a) zabraniające pozwanemu kontynuowania działań, które naruszają lub grożą naruszeniem wzoru wspólnotowego;
- b) zajęcie podrobionych produktów;
- c) zajęcie materiałów i narzędzi wykorzystanych w przeważającej mierze do wytworzenia podrobionych dóbr, jeżeli ich właściciel wiedział, do jakich celów były one użyte, lub było to oczywiste w określonych okolicznościach;
- c[d]) wszelkie środki pozwalające na nałożenie innych sankcji, odpowiednich w określonych okolicznościach, przewidzianych przepisami prawa państwa członkowskiego, w tym również prawa prywatnego międzynarodowego, w którym naruszenie miało miejsce lub istnieje groźba jego popełnienia”.
- 10 Artykuł 110 tego rozporządzenia, zatytułowany „Przepisy przejściowe”, w ust. 1 stanowi:
- „Do czasu wejścia w życie, w związku z propozycją Komisji [Europejskiej], zmian do niniejszego rozporządzenia, ochrona z tytułu wzoru wspólnotowego nie przysługuje wzorowi, który stanowi część składową produktu złożonego wykorzystywanego, w rozumieniu art. 19 ust. 1, do celów naprawy tego produktu złożonego, aby przywrócić mu jego pierwotną postać”.

Rozporządzenie nr 864/2007

11 Zgodnie z motywami 14, 16, 17, 19 i 26 rozporządzenia nr 864/2007:

„(14) Wymóg pewności prawnej i potrzeba zapewnienia sprawiedliwości w indywidualnych przypadkach są podstawowymi elementami w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości. Niniejsze rozporządzenie określa łączniki, które są najbardziej odpowiednie do osiągnięcia tych celów. [...]

[...]

(16) Jednolite przepisy powinny zwiększać przewidywalność orzeczeń sądowych i zapewniać odpowiednią równowagę między interesami osoby, której przypisuje się odpowiedzialność i poszkodowanego. Związek z państwem, w którym powstała szkoda bezpośrednia (*lex loci damni*), zapewnia odpowiednią równowagę między interesami osoby, której przypisuje się odpowiedzialność i poszkodowanego, a także odzwierciedla nowoczesne podejście do odpowiedzialności cywilnej i rozwój systemów odpowiedzialności na zasadzie ryzyka.

(17) Prawo właściwe powinno zostać określone na podstawie miejsca powstania szkody, niezależnie od państwa lub państw, w których mogłyby wystąpić skutki pośrednie. [...]

[...]

(19) W przypadku gdy zasada ogólna nie pozwala na zapewnienie odpowiedniej równowagi pomiędzy wchodzącymi w grę interesami, należy ustanowić przepisy szczególne odnoszące się do poszczególnych typów czynów niedozwolonych.

[...]

(26) W odniesieniu do naruszeń praw własności intelektualnej powinna zostać zachowana powszechnie uznana zasada *lex loci protectionis*. Do celów niniejszego rozporządzenia termin „prawa własności intelektualnej” powinien być interpretowany jako oznaczający, na przykład, prawa autorskie, prawa pokrewne, *sui generis* prawo do ochrony baz danych i prawa własności przemysłowej”.

12 Artykuł 4 tego rozporządzenia, zatytułowany „Zasada ogólna”, w ust. 1 stanowi:

„Jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, prawem właściwym dla zobowiązania pozaumownego wynikającego z czynu niedozwolonego jest prawo państwa, w którym powstaje szkoda, niezależnie od tego, w jakim państwie miało miejsce zdarzenie powodujące szkodę, oraz niezależnie od tego, w jakim państwie lub państwach występują skutki pośrednie tego zdarzenia”.

13 Artykuł 8 rzeczonego rozporządzenia, zatytułowany „Naruszenie praw własności intelektualnej”, stanowi:

„1. Prawem właściwym dla zobowiązań pozaumownych wynikających z naruszenia prawa własności intelektualnej jest prawo państwa, na podstawie którego dochodzi się ochrony.

2. W przypadku zobowiązania pozaumownego wynikającego z naruszenia jednolitego wspólnotowego prawa własności intelektualnej prawem właściwym dla wszelkich kwestii

niepodlegających odpowiedniemu instrumentowi wspólnotowemu jest prawo państwa, w którym naruszenie to miało miejsce.

[...]”.

Postępowanie główne i pytania prejudycjalne

- 14 Acacia jest spółką prawa włoskiego, która produkuje we Włoszech felgi do pojazdów samochodowych i sprzedaje je w wielu państwach członkowskich.
- 15 BMW, uznając, że sprzedaż przez Acacia niektórych felg w Niemczech stanowi naruszenie prawa do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, którego jest właścicielem, wniosło powództwo o stwierdzenie naruszenia do sądu właściwego w sprawach wzorów wspólnotowych wyznaczonego przez Republikę Federalną Niemiec. Sąd ten uznał swoją jurysdykcję na podstawie art. 82 ust. 5 rozporządzenia nr 6/2002. Acacia, jako pozwana, podniosła, że przedmiotowe felgi są objęte zakresem art. 110 tego rozporządzenia, a w konsekwencji brak jest naruszenia.
- 16 Wspomniany sąd orzekł, że Acacia dopuściła się zarzucanych przez BMW działań stanowiących naruszenie, i nakazał zaprzestanie naruszenia oraz, powołując się na art. 8 ust. 2 rozporządzenia nr 864/2007, zastosował prawo niemieckie do roszczeń dodatkowych BMW mających na celu przyznanie odszkodowania, dostarczenie informacji, dostarczenie dokumentów, złożenie dokumentów finansowych i wydanie podrobionych produktów w celu ich zniszczenia. Na podstawie norm zawartych w tym prawie krajowym roszczenia te zostały zasadniczo uwzględnione.
- 17 Acacia wniosła apelację do sądu odsyłającego. Kwestionuje ona istnienie naruszenia, a ponadto podnosi, że prawem właściwym dla roszczeń dodatkowych BMW jest prawo włoskie.
- 18 Sąd odsyłający stwierdza, że jurysdykcja sądów właściwych w sprawach wzorów wspólnotowych wyznaczonych przez Republikę Federalną Niemiec wynika w niniejszej sprawie z art. 82 ust. 5 rozporządzenia nr 6/2002 i że Acacia dopuściła się naruszeń zarzucanych jej przez BMW.
- 19 Sąd ten ma natomiast wątpliwości w kwestii, które prawo krajowe należy stosować do roszczeń dodatkowych BMW. Zauważa on, że rozstrzygnięcie sporu będzie w pewnej mierze pochodną tej kwestii, ponieważ przepisy prawa niemieckiego dotyczące dostarczenia dokumentów i złożenia dokumentów finansowych różnią się od przepisów prawa włoskiego.
- 20 Sąd ten uważa, że z art. 8 ust. 2 rozporządzenia nr 864/2007, zgodnie z jego wykładnią dokonaną przez Trybunał w wyroku z dnia 27 września 2017 r., Nintendo (C-24/16 i C-25/16, EU:C:2017:724), mogłoby wynikać, iż w niniejszej sprawie zastosowanie ma prawo włoskie. W tym względzie stwierdza on, że zdarzenie powodujące szkodę ma miejsce we Włoszech, gdyż sporne produkty zostały dostarczone do Niemiec z tego innego państwa członkowskiego.
- 21 Jednocześnie podrobione produkty, których dotyczy sprawa w postępowaniu głównym, były sprzedawane w Niemczech i w tym celu stanowiły przedmiot reklam internetowych adresowanych do konsumentów przebywających na terytorium tego państwa członkowskiego.

- 22 W tych okolicznościach Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższy sąd krajowy w Düsseldorfie) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
- „1) Czy w przypadku naruszenia prawa do wzoru wspólnotowego sąd krajowy rozpoznający sprawę naruszenia w ramach jurysdykcji międzynarodowej ustalonej zgodnie z art. 82 ust. 5 rozporządzenia nr 6/2002 na podstawie miejsca, w którym nastąpiło naruszenie, może stosować prawo krajowe państwa członkowskiego, w którym znajduje się ten sąd (lex fori), do roszczeń dodatkowych dotyczących terytorium tego państwa członkowskiego?
 - 2) W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie pierwsze: Czy »miejsce, w którym [wystąpiło] pierwotne działanie stanowiące naruszenie«, w rozumieniu wyroku z dnia 27 września 2017 r., Nintendo (C-24/16 i C-25/16, EU:C:2017:724), służące do określenia prawa mającego zastosowanie do roszczeń dodatkowych na podstawie art. 8 ust. 2 [rozporządzenia nr 864/2007], może znajdować się również w państwie członkowskim, w którym mieszkają konsumenci, do których skierowana jest reklama internetowa, i w którym wprowadza się do obrotu przedmioty naruszające prawo do wzoru wspólnotowego w rozumieniu art. 19 rozporządzenia nr 6/2002, jeżeli pozew wniesiony w tym państwie członkowskim dotyczy wyłącznie oferowania i wprowadzania do obrotu przedmiotowych produktów, również wówczas, gdy oferty internetowe stanowiące podstawę takiego oferowania i wprowadzania do obrotu były także formułowane w innym państwie członkowskim?».

W przedmiocie wniosku o otwarcie na nowo ustnego etapu postępowania

- 23 Pismem złożonym w sekretariacie Trybunału w dniu 19 listopada 2021 r. BMW przedstawiło uwagi w przedmiocie opinii rzecznika generalnego. Na pytanie sekretariatu o zakres tych uwag BMW wyjaśniło, że dotyczą one otwarcia ustnego etapu postępowania na nowo na podstawie art. 83 regulaminu postępowania przed Trybunałem.
- 24 Zgodnie z tym przepisem Trybunał może w każdej chwili, po zapoznaniu się ze stanowiskiem rzecznika generalnego, postanowić o otwarciu ustnego etapu postępowania na nowo, w szczególności jeśli uzna, że okoliczności zawisłej przed nim sprawy nie są wystarczająco wyjaśnione, lub jeśli po zakończeniu tego etapu postępowania strona wskazała nową okoliczność faktyczną mogącą mieć decydujący wpływ na orzeczenie Trybunału, lub też jeśli sprawa ma zostać rozstrzygnięta na podstawie argumentu, który nie był przedmiotem dyskusji między stronami lub zainteresowanymi, o których mowa w art. 23 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
- 25 W niniejszym przypadku BMW twierdzi, po pierwsze, że rzecznik generalny nie uwzględnił w wystarczającym stopniu niektórych okoliczności faktycznych opisanych w przedstawionych Trybunałowi uwagach na piśmie i uwagach ustnych, a po drugie, że jego opinia zawiera błędną analizę szczególnego przypadku, w którym właściciel wzoru wspólnotowego chciałby powołać się na swoje prawa w ramach postępowania w przedmiocie środka tymczasowego.
- 26 W tym względzie rzecznik generalny przypisał jej zdaniem nadmierne znaczenie art. 90 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002. BMW chciałoby w tym zakresie ustosunkować się do opinii rzecznika generalnego, którą uważa za błędną.

- 27 Tymczasem należy przypomnieć, że treść opinii rzecznika generalnego jako taka nie może stanowić nowej okoliczności uzasadniającej otwarcie ustnego etapu postępowania na nowo – w przeciwnym wypadku strony, powołując się na ten fakt, mogłyby odpowiadać na tę opinię. Tymczasem opinia rzecznika generalnego nie może być przedmiotem dyskusji między stronami. I tak Trybunał miał sposobność podkreślić, że zgodnie z art. 252 TFUE rola rzecznika generalnego polega na publicznym przedstawieniu, przy zachowaniu całkowitej bezstronności i niezależności, uzasadnionych opinii w sprawach, które zgodnie ze statutem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wymagają jego interwencji w celu wspierania Trybunału w wykonywaniu jego misji, jaką jest zapewnienie poszanowania prawa w wykładni i stosowaniu traktatów. Zgodnie z art. 20 akapit czwarty tego statutu i art. 82 ust. 2 regulaminu postępowania opinia rzecznika generalnego zamyka ustny etap postępowania. Będąca poza dyskusją między stronami opinia rozpoczyna etap narady Trybunału (wyrok z dnia 6 października 2021 r., Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800, pkt 21 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 28 W niniejszej sprawie Trybunał stwierdza, po zapoznaniu się ze stanowiskiem rzecznika generalnego, że elementy przedstawione przez BMW nie wskazują na wystąpienie żadnej nowej okoliczności mogącej mieć decydujący wpływ na treść orzeczenia, które zapadnie w niniejszej sprawie, oraz że sprawy tej nie należy rozstrzygać na podstawie argumentu, który nie był przedmiotem dyskusji między stronami lub zainteresowanymi. Ponadto po zakończeniu pisemnego i ustnego etapu postępowania Trybunał dysponuje wszystkimi koniecznymi dowodami, a zatem ma wystarczającą wiedzę, by wydać orzeczenie. Tym samym nie zachodzi potrzeba wydania postanowienia o otwarciu ustnego etapu postępowania na nowo.

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

- 29 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w ramach ustanowionej w art. 267 TFUE procedury współpracy między sądami krajowymi a Trybunałem do tego ostatniego należy udzielenie sądowi krajowemu użytecznej odpowiedzi, która umożliwi mu rozstrzygnięcie zawisłego przed nim sporu. Mając to na uwadze, Trybunał powinien w razie potrzeby przeformułować przedłożone mu pytania (wyrok z dnia 15 lipca 2021 r., The Department for Communities in Northern Ireland, C-709/20, EU:C:2021:602, pkt 61 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 30 Niniejsze odesłanie prejudycjalne dotyczy ustalenia, w przypadku powództwa o stwierdzenie naruszenia wniesionego na podstawie art. 82 ust. 5 rozporządzenia nr 6/2002, prawa właściwego dla roszczeń dodatkowych, w ramach których skarżący żąda, poza zakresem stosowania przepisów materialnych systemu wzorów wspólnotowych ustanowionego przez to rozporządzenie, zobowiązania sprawcy naruszenia do zapłaty odszkodowania, przedstawienia informacji, dokumentów i rachunków oraz wydania podrobionych produktów w celu ich zniszczenia.
- 31 Jak orzekł już Trybunał, żądania mające na celu uzyskanie naprawienia szkody wynikającej z działań sprawcy naruszenia wzoru wspólnotowego i otrzymanie – w celu określenia tej szkody – informacji o tych działaniach są objęte zasadą ustanowioną w art. 88 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002. Zgodnie z tym przepisem sąd właściwy w sprawach wzorów wspólnotowych rozpatrujący takie żądania dotyczące kwestii, które nie są objęte zakresem stosowania tego rozporządzenia, stosuje swoje prawo krajowe, w tym swoje prawo prywatne międzynarodowe (zob. podobnie wyrok z dnia 13 lutego 2014 r., H. Gautzsch Großhandel, C-479/12, EU:C:2014:75, pkt 53, 54).

- 32 Żądanie mające na celu zniszczenie podrobionych produktów wchodzi natomiast w zakres normy zawartej w art. 89 ust. 1 lit. d) wspomnianego rozporządzenia, który przewiduje, w odniesieniu do kar niesprecyzowanych w tym rozporządzeniu, stosowanie „prawa państwa członkowskiego, w tym również prawa prywatnego międzynarodowego, w którym naruszenie miało miejsce lub istnieje groźba jego popełnienia”. Zniszczenie tych produktów należy bowiem do „innych sankcji”, które mogą być „odpowiednie w określonych okolicznościach”, w rozumieniu tego przepisu (zob. podobnie wyrok z dnia 13 lutego 2014 r., H. Gautzsch Großhandel, C-479/12, EU:C:2014:75, pkt 52).
- 33 Pytanie sądu odsyłającego sprowadza się do wniosku o dokonanie wykładni art. 88 ust. 2 i art. 89 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 6/2002 w celu ustalenia zakresu tych przepisów w sytuacji, gdy powództwo o stwierdzenie naruszenia dotyczy czynów, które zostały popełnione lub groźba ich popełnienia istnieje na terytorium jednego państwa członkowskiego.
- 34 W związku z tym poprzez swoje pytania, które należy rozpatrzyć łącznie, sąd ten dąży w istocie do ustalenia, czy art. 88 ust. 2 i art. 89 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 6/2002 należy interpretować w ten sposób, że sądy właściwe w sprawach wzorów wspólnotowych, do których wniesiono powództwo o stwierdzenie naruszenia na podstawie art. 82 ust. 5 tego rozporządzenia, dotyczące naruszenia lub działania grożącego naruszeniem popełnionego na terytorium jednego państwa członkowskiego, powinny zbadać roszczenia dodatkowe tego powództwa, zmierzające do zasądzenia odszkodowania, przedstawienia informacji, dokumentów i rachunków oraz wydania podrobionych produktów w celu ich zniszczenia, na podstawie prawa państwa członkowskiego, w którym sądy te mają siedzibę.
- 35 W tej kwestii należy na wstępie przypomnieć, że zgodnie z art. 83 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002 sąd w sprawach wzorów wspólnotowych, którego właściwość wynika z art. 82 ust. 5, ma właściwość wyłącznie w sprawach, których przedmiotem są naruszenia lub działania grożące naruszeniem popełnione na terytorium państwa członkowskiego, w którym ten sąd ma swoją siedzibę.
- 36 Wspomniany art. 82 ust. 5 przewiduje zatem jurysdykcję alternatywną, mającą na celu umożliwienie właścicielowi wzoru wspólnotowego wniesienie jednego lub kilku ukierunkowanych powództw, z których każde dotyczy konkretnie naruszeń lub działań grożących naruszeniem popełnionych na terytorium jednego państwa członkowskiego (zob. analogicznie wyrok z dnia 5 września 2019 r., AMS Neve i in., C-172/18, EU:C:2019:674, pkt 42, 63).
- 37 W niniejszej sprawie powództwo o stwierdzenie naruszenia wniesione w Niemczech dotyczy dystrybucji w tym państwie członkowskim niektórych produktów spółki Acacia. Jak wynika z informacji przedstawionych Trybunałowi, naruszenia zarzucane temu przedsiębiorstwu polegają, po pierwsze, na oferowaniu tych produktów do sprzedaży poprzez reklamy internetowe kierowane do konsumentów znajdujących się w Niemczech, a po drugie, na wprowadzeniu w Niemczech tych produktów do obrotu.
- 38 Takie działania mogą bowiem być objęte powództwem o stwierdzenie naruszenia, które zgodnie z art. 82 ust. 5 rozporządzenia nr 6/2002 dotyczy terytorium jednego państwa członkowskiego. Okoliczność, że pozwany podjął decyzje i środki zmierzające do tego naruszenia w innym państwie członkowskim, nie stanowi przeszkody dla wytoczenia takiego powództwa (zob. analogicznie wyrok z dnia 5 września 2019 r., AMS Neve i in., C-172/18, EU:C:2019:674, pkt 65).

- 39 Ponieważ w takim przypadku rozpatrujący sprawę sąd właściwy w sprawach wzorów wspólnotowych orzeka jedynie w przedmiocie naruszeń lub działań grożących naruszeniem popełnionych przez pozwanego na terytorium państwa członkowskiego, w którym sąd ten ma siedzibę, więc zgodnie z art. 89 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 6/2002, którego zastosowanie do żądań obejmujących zniszczenie podrobionych produktów zostało przypomniane w pkt 32 niniejszego wyroku, do zbadania zasadności takiego żądania ma zastosowanie prawo tego państwa członkowskiego.
- 40 Ponadto zgodnie z art. 88 ust. 2 tego rozporządzenia prawo państwa członkowskiego tego sądu stosuje się również do żądań zmierzających do uzyskania odszkodowania i przedstawienia informacji, dokumentów i rachunków. Takie wnioski nie mają na celu nałożenia „sankcji” w rozumieniu art. 89 wspomnianego rozporządzenia, lecz zaliczają się, jak przypomniano w pkt 31 niniejszego wyroku, do „kwestii”, które nie są objęte zakresem stosowania tego rozporządzenia w rozumieniu wspomnianego art. 88 ust. 2.
- 41 Artykuł 88 ust. 2 i art. 89 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 6/2002 uściślają, że w zakresie, w jakim prawo danego państwa członkowskiego zawiera normy prawa prywatnego międzynarodowego, stanowią one integralną część prawa właściwego w rozumieniu tych artykułów.
- 42 Wśród tych norm prawa prywatnego międzynarodowego figurują normy ustanowione w rozporządzeniu nr 864/2007, a w szczególności jego art. 8 ust. 2. Wykładni przepisów, o których mowa w pkt 33 niniejszego wyroku, należy zatem dokonywać w związku ze wspomnianym art. 8 ust. 2.
- 43 Zgodnie z tym ostatnim przepisem w przypadku zobowiązania pozaumownego wynikającego z naruszenia jednolitego unijnego prawa własności intelektualnej prawem właściwym dla wszelkich kwestii niepodlegających odpowiedniemu instrumentowi wspólnotowemu jest „prawo państwa, w którym naruszenie to miało miejsce”.
- 44 Normy tej, w przypadku gdy naruszenie lub groźba naruszenia, które mogą podlegać badaniu, sytują się na terytorium jednego państwa członkowskiego, nie można rozumieć w ten sposób, że dotyczy ona możliwości zastosowania prawa innego państwa członkowskiego lub prawa państwa trzeciego. Ponieważ prawem właściwym jest zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia nr 864/2007 prawo obowiązujące w miejscu takiego naruszenia, w przypadku powództwa o stwierdzenia naruszenia wniesionego na podstawie art. 82 ust. 5 rozporządzenia nr 6/2002 i dotyczącego w związku z tym naruszenia lub działania grożącego naruszeniem popełnionych w jednym państwie członkowskim, prawo to jest zbieżne z prawem tego państwa członkowskiego.
- 45 O ile nie można wykluczyć, że do naruszenia rozpatrywanego wzoru wspólnotowego doszło również w innych państwach członkowskich lub w państwach trzecich, o tyle jednak te ewentualne naruszenia nie stanowią przedmiotu sporu wniesionego na podstawie art. 82 ust. 5 rozporządzenia nr 6/2002. Cele pewności prawa i przewidywalności, podkreślone w motywach 14 i 16 rozporządzenia nr 864/2007, zostałyby naruszone, gdyby wyrażenie „państw[o], w którym naruszenie [wzoru wspólnotowego] miało miejsce”, było interpretowane w ten sposób, że oznacza ono państwo, w którym miały miejsce naruszenia niebędące przedmiotem danego sporu.
- 46 Dokonywanie wykładni wyrażenia „prawo państwa, w którym naruszenie [rozpatrywanego prawa] miało miejsce” w rozumieniu art. 8 ust. 2 rozporządzenia nr 864/2007 w ten sposób, że oznacza ono prawo państwa, na którego jedynie terytorium powód powołuje się, na poparcie swojego

powództwa o stwierdzenie naruszenia wniesionego na podstawie art. 82 ust. 5 rozporządzenia nr 6/2002, na przedmiotowy wzór wspólnotowy, pozwala ponadto zachować zasadę *lex loci protectionis*, która, jak wynika z motywu 26 rozporządzenia nr 864/2007, ma szczególne znaczenie w dziedzinie własności intelektualnej.

- 47 Należy w tym względzie odróżnić przypadek rozpatrywany w postępowaniu głównym od sytuacji badanej w wyroku z dnia 27 września 2017 r., *Nintendo* (C-24/16 i C-25/16, EU:C:2017:724), która – jak wskazał w istocie Trybunał w pkt 103 tego wyroku – charakteryzuje się tym, że temu samemu pozwanemu zarzucono w ramach tego samego powództwa naruszenia popełnione w różnych państwach członkowskich.
- 48 Wykładnia dokonana przez Trybunał we wspomnianym wyroku, zgodnie z którą w takich okolicznościach wyrażenie „prawo państwa, w którym naruszenie [rozpatrywanego prawa] miało miejsce” w rozumieniu art. 8 ust. 2 rozporządzenia nr 864/2007 oznacza prawo państwa, w którym miało miejsce pierwotne działanie stanowiące naruszenie (wyrok z dnia 27 września 2017 r., *Nintendo* (C-24/16 i C-25/16, EU:C:2017:724, pkt 111), pozwala zapewnić stosowanie jednego prawa do ogółu roszczeń dodatkowych powództwa o stwierdzenie naruszenia wniesionego na podstawie art. 82 ust. 1, 2, 3 lub 4 rozporządzenia nr 6/2002, gdyż zgodnie z art. 83 ust. 1 tego rozporządzenia takie powództwo pozwala sądowi rozpatrującemu sprawę rozstrzygnąć w przedmiocie naruszeń, które miały miejsce w jakimkolwiek państwie członkowskim.
- 49 Wykładni tej nie można zastosować w przypadku, gdy właściciel wzoru wspólnotowego nie wnosi powództwa na podstawie art. 82 ust. 1, 2, 3 lub 4, lecz postanawia wnieść jedno lub kilka powództw ukierunkowanych, z których każde dotyczy naruszeń lub działań groźących naruszeniem popełnionych na terytorium jednego państwa członkowskiego, na podstawie ust. 5 tego artykułu. W tym ostatnim przypadku nie można wymagać od sądu, przed którym zawiśł spór, aby sprawdził, czy na terytorium państwa członkowskiego innego niż to, którego dotyczy powództwo, wystąpiło pierwotne działanie stanowiące naruszenie i czy powództwo to zasada się na tym działaniu w celu zastosowania prawa tego innego państwa członkowskiego, chociaż dany spór nie dotyczy ani tego działania, ani terytorium rzeczzonego państwa członkowskiego.
- 50 Należy jeszcze dodać, że w odniesieniu do tych samych czynów stanowiących naruszenie właściciel wzoru wspólnotowego nie może łączyć powództw na podstawie art. 82 ust. 5 rozporządzenia nr 6/2002 i innych ustępów tego artykułu (zob. analogicznie wyrok z dnia 5 września 2019 r., *AMS Neve i in.*, C-172/18, EU:C:2019:674, pkt 40, 41). Nie zachodzi zatem ryzyko, że dojdzie do sytuacji, w której roszczenia dodatkowe powództwa o stwierdzenie naruszenia mające ten sam przedmiot byłyby rozpatrywane w ramach kilku postępowań na podstawie różnych praw.
- 51 W świetle ogółu powyższych rozważań na przedstawione pytania należy udzielić następującej odpowiedzi: art. 88 ust. 2 i art. 89 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 6/2002 oraz art. 8 ust. 2 rozporządzenia nr 864/2007 należy interpretować w ten sposób, że sądy właściwe w sprawach wzorów wspólnotowych, do których wniesiono powództwo o stwierdzenie naruszenia na podstawie art. 82 ust. 5 rozporządzenia nr 6/2002, dotyczące naruszenia lub działania groźącego naruszeniem popełnionego na terytorium jednego państwa członkowskiego, powinny zbadać roszczenia dodatkowe tego powództwa, zmierzające do zasądzenia odszkodowania, przedstawienia informacji, dokumentów i rachunków oraz wydania podrobionych produktów w celu ich zniszczenia, na podstawie prawa państwa członkowskiego, na którego terytorium

wystąpiły działania mające stanowić podnoszone naruszenie lub groźbę naruszenia wzoru wspólnotowego, co w sytuacji powództwa wniesionego na podstawie rzeczzonego art. 82 ust. 5 jest zbieżne z prawem państwa członkowskiego, w którym sądy te mają siedzibę.

W przedmiocie kosztów

- 52 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 (piąta izba) orzeka, co następuje:

Artykuł 88 ust. 2 i art. 89 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych oraz art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”) należy interpretować w ten sposób, że sądy właściwe w sprawach wzorów wspólnotowych, do których wniesiono powództwo o stwierdzenie naruszenia na podstawie art. 82 ust. 5 rozporządzenia nr 6/2002, dotyczące naruszenia lub działania grożącego naruszeniem popełnionego na terytorium jednego państwa członkowskiego, powinny zbadać roszczenia dodatkowe tego powództwa, zmierzające do zasądzenia odszkodowania, przedstawienia informacji, dokumentów i rachunków oraz wydania podrobionych produktów w celu ich zniszczenia, na podstawie prawa państwa członkowskiego, na którego terytorium wystąpiły działania mające stanowić podnoszone naruszenie lub groźbę naruszenia wzoru wspólnotowego, co w sytuacji powództwa wniesionego na podstawie rzeczzonego art. 82 ust. 5 jest zbieżne z prawem państwa członkowskiego, w którym sądy te mają siedzibę.

Podpisy