



Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba)

z dnia 13 lutego 2014 r.*

Odesłanie prejudycjalne — Własność intelektualna — Wzory wspólnotowe — Rozporządzenie (WE) nr 6/2002 — Artykuł 7 ust. 1, art. 11 ust. 2, art. 19 ust. 2, art. 88 i art. 89 ust. 1 lit. a) i d) — Niezarejestrowany wzór wspólnotowy — Ochrona — Udostępnienie publiczne — Nowość — Postępowanie o naruszenie — Ciężar dowodu — Przedawnienie — Prekluzja — Prawo znajdujące zastosowanie

W sprawie C-479/12

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) postanowieniem z dnia 16 sierpnia 2012 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 25 października 2012 r., w postępowaniu:

H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG

przeciwko

Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH,

TRYBUNAŁ (trzecia izba),

w składzie: M. Ilešič, prezes izby, C.G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader i E. Jarašiūnas (sprawozdawca), sędziowie,

rzecznik generalny: M. Wathelet,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzględniając pisemny etap postępowania,

rozważywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu spółki Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH przez A. Rinklera, Rechtsanwalt,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez G. Brauna oraz F. Bulsta, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 5 września 2013 r.,

wydaje następujący

* Język postępowania: niemiecki.

Wyrok

- 1 Niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 7 ust. 1, art. 11 ust. 2, art. 19 ust. 2 oraz art. 89 ust. 1 lit. a) i d) rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U. 2002, L 3, s. 1).
- 2 Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu toczącego się między H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG (zwaną dalej „spółką Gautzsch Großhandel”) a Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH (zwaną dalej „spółką MBM Joseph Duna”) w przedmiocie wszczętego przez spółkę MBM Joseph Duna przeciwko spółce Gautzsch Großhandel postępowania o naruszenie niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego.

Ramy prawne

- 3 Zgodnie z motywem 1 rozporządzenia nr 6/2002:

„Ujednolicony system otrzymywania wzoru wspólnotowego, objętego jednolitą ochroną z jednolitym skutkiem w obrębie całego terytorium Wspólnoty, realizowałby cele wspólnotowe ustanowione w traktacie”.

- 4 Motywy 21 i 22 tego rozporządzenia mają następujące brzmienie:

„(21) Wyłączny charakter prawa nadanego zarejestrowanemu wzorowi wspólnotowemu jest zgodny z jego większą pewnością prawną. Uznaje się za właściwe, że niezarejestrowanemu wzorowi wspólnotowemu powinno się jednakże zapewnić prawo chroniące wyłącznie przed kopiowaniem. Ochrona nie może zatem obejmować produktów stanowiących rezultat wzoru stworzonego niezależnie przez innego twórcę. Niniejsze prawo powinno obejmować również handel produktami zawierającymi naruszające wzory.

(22) Egzekwowanie niniejszych praw pozostawia się prawu krajowemu. Dlatego niezbędne jest uwzględnienie pewnych podstawowych jednolitych sankcji we wszystkich państwach członkowskich. Powinny one umożliwić, niezależnie od jurysdykcji odpowiadającej za egzekwowanie, powstrzymanie czynów naruszenia”.

- 5 Motyw 31 tego rozporządzenia uściśla, co następuje:

„Niniejsze rozporządzenie nie wyklucza stosowania do wzorów chronionych jako wzory wspólnotowe ustawodawstw [prawa] o własności przemysłowej lub innych stosownych ustawodawstw [przepisów prawa] państw członkowskich, takich jak odnoszące się do ochrony wzorów nabytej wraz z rejestracją lub odnoszące się do niezarejestrowanych wzorów, znaków towarowych, patentów oraz wzorów użytkowych, nieuczciwej konkurencji lub odpowiedzialności cywilnej”.

- 6 Zgodnie z art. 1 ust. 1 i z art. 1 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 6/2002 wzór wspólnotowy, który spełnia warunki zawarte w tym rozporządzeniu, jest chroniony jako „niezarejestrowany wzór wspólnotowy”, jeśli jest udostępniany publicznie w sposób przewidziany w omawianym rozporządzeniu.
- 7 Artykuł 4 rozporządzenia nr 6/2002, zatytułowany „Warunki ochrony”, stanowi w ust. 1, że ochrona wzoru jako wzoru wspólnotowego jest zapewniona jedynie w zakresie, w jakim jest on nowy i posiada indywidualny charakter.

- 8 Zgodnie z art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia, zatytułowanym „Nowość”:

„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;

[...]”.

- 9 Artykuł 6 ust. 1 tego rozporządzenia, zatytułowany „Indywidualny charakter”, przewiduje:

„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;

[...]”.

- 10 Artykuł 7 tego rozporządzenia, zatytułowany „Ujawnienie”, stanowi w ust. 1, że:

„Do celów stosowania art. 5 i 6 uważa się, że wzór został udostępniony publicznie, jeżeli został opublikowany po zarejestrowaniu lub w inny sposób, lub wystawiony, wykorzystany w handlu, lub w inny sposób ujawniony, przed datą określoną w art. 5 ust. 1 lit. a) i art. 6 ust. 1 lit. a) lub w art. 5 ust. 1 lit. b) i art. 6 ust. 1 lit. b), z wyjątkiem przypadków, gdy wydarzenia te nie 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 Artykuł 11 rozporządzenia nr 6/2002, zatytułowany „Czas trwania ochrony niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego”, przewiduje:

„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 [we Wspólnocie].

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 w inny sposób ujawniony, że wydarzenia te 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”.

- 12 Artykuł 19 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia, zatytułowany „Prawa ze wzoru wspólnotowego”, stanowi:

„1. 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.

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 [co do którego] można uznać, że nie znał wzoru ujawnionego przez właściciela”.

13 Zgodnie z art. 88 wspomnianego rozporządzenia, zatytułowanym „Prawo właściwe”:

„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”.

14 Artykuł 89 tego rozporządzenia, zatytułowany „Sankcje w postępowaniu o naruszenie”, stanowi w ust. 1:

„W przypadku gdy sąd w sprawach wzorów wspólnotowych uzna w postępowaniu o naruszenie lub przeciwko działaniom grożącym naruszeniem, że pozwany naruszył [wzór wspólnotowy] 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 [wzór wspólnotowy] 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;
- 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”.

Postępowanie główne i pytania prejudycjalne

15 Z postanowienia odsyłającego wynika, że strony w postępowaniu głównym prowadzą handel meblami ogrodowymi. Wśród produktów sprzedawanych przez spółkę MBM Joseph Duna znajduje się sprzedawany w Niemczech pawilon ogrodowy z baldachimem, którego wzór został zaprojektowany przez prezesa spółki jesienią 2004 r. W 2006 r. spółka Gautzsch Großhandel rozpoczęła natomiast sprzedaż pawilonu ogrodowego „Athen”, produkowanego przez przedsiębiorstwo Zhengte, z siedzibą w Chinach.

- 16 Spółka MBM Joseph Duna wszczęła przed Landgericht Düsseldorf (sądem okręgowym w Düsseldorfie) (Niemcy) postępowanie o naruszenie przeciwko spółce Gautzsch Großhandel, żądając dla swego własnego wzoru ochrony przyznawanej niezarejestrowanym wzorom wspólnotowym. W pozwie zażądała, aby spółka Gautzsch Großhandel zaprzestała używania wspomnianego pawilonu, wydała posiadane przez nią lub stanowiące jej własność produkty będące niedozwoloną kopią wzoru spółki MBM Joseph Duna celem ich zniszczenia oraz udzieliła informacji o swoich działaniach, a także aby została obciążona obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę wynikającą z tych działań.
- 17 W uzasadnieniu pozwu spółka MBM Joseph Duna utrzymuje między innymi, że pawilon „Athen” stanowił kopię wzoru, którego ona jest właścicielem i który był umieszczony w kwietniu i maju 2005 r. w wydany przez nią „magazynie z nowościami – MBM”, udostępnionym głównym przedsiębiorstwom zajmującym się sprzedażą mebli oraz mebli ogrodowych, a także niemieckim związkom kupców mebli.
- 18 Spółka Gautzsch Großhandel sprzeciwiła się tym żądaniom, utrzymując, że pawilon „Athen” został samodzielnie zaprojektowany przez producenta Zhengte na początku 2005 r. bez znajomości wzoru spółki MBM Joseph Duna. Poinformowała, że pawilon ten został co najmniej w marcu 2005 r. zaprezentowany europejskim klientom na stoisku wystawowym spółki Zhengte w Chinach i że model ten został w czerwcu 2005 r. dostarczony spółce Kosmos z siedzibą w Belgii. Podniosła również, że spółka MBM Joseph Duna wiedziała o istnieniu tego wzoru od września 2005 r., zaś od sierpnia 2006 r. wiedziała o jego sprzedaży, a w związku z tym powołała się w swojej linii obrony na zarzut przedawnienia i prekluzji.
- 19 Sąd pierwszej instancji stwierdził, że z uwagi na upływ trzyletniego okresu ochronnego dla niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych nie ma potrzeby orzekania w przedmiocie dwóch pierwszych żądań pozwu, dotyczących zaprzestania używania wzoru pawilonu „Athen” oraz wydania skopiowanych produktów. Sąd ten, orzekając w przedmiocie pozostałych żądań, nakazał spółce Gautzsch Großhandel dostarczyć informacji o jej działaniach oraz stwierdził ciążący na niej obowiązek naprawienia szkody finansowej wynikającej z jej działań.
- 20 Apelacja wniesiona przez spółkę Gautzsch Großhandel od tego wyroku została oddalona przez sąd apelacyjny, który uznał, że na podstawie art. 19 ust. 2 oraz art. 89 ust. 1 lit. a) i d) rozporządzenia nr 6/2002, oraz niemieckiej ustawy o ochronie prawnej wzorów dwa pierwsze żądania były od początku zasadne i że spółka MBM Joseph Duna faktycznie miała prawo do uzyskania żądanych informacji oraz do odszkodowania.
- 21 W ramach wszczętego przez spółkę Gautzsch Großhandel przed sądem odsyłającym postępowania rewizyjnego sąd ten, rozpatrując okoliczności sporu w postępowaniu głównym, stawia sobie pytanie o zakres pojęcia „udostępnienia”, zawartego między innymi w art. 7 ust. 1 i w art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002, celem ustalenia, czy niezarejestrowany wzór, o którego ochronę się wnosi, został udostępniony publicznie w rozumieniu tego rozporządzenia i czy wzór strony przeciwnej był wcześniej publicznie udostępniony.
- 22 Ponadto sąd odsyłający stawia sobie pytanie, czy dowód na skopiowanie niezarejestrowanego wzoru, jak również przedawnienie i prekluzja, na które spółka Gautzsch Großhandel powołuje się w obronie wobec zarzutu skopiowania, są regulowane przez prawo Unii, czy też kwestie te podlegają prawu krajowemu. Powziął on również wątpliwości co do tego, czy prawo znajdujące zastosowanie wobec żądań zniszczenia skopiowanych produktów w całej Unii Europejskiej, jak również uzyskania informacji o działaniach autora kopii oraz naprawienia szkody wynikającej z tych działań jest prawem krajowym jego siedziby czy prawem państwa członkowskiego, w którym dopuszczono się czynów polegających na kopiowaniu.

23 W tych okolicznościach Bundesgerichtshof postanowił zawiesić postępowanie i przedłożyć Trybunałowi następujące pytania prejudycjalne:

- „1) Czy art. 11 ust. 2 rozporządzenia [nr 6/2002] należy interpretować w ten sposób, że wzór może stać się dostatecznie znany środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży działającym w Unii podczas zwykłego toku prowadzenia spraw, jeśli rysunki tego wzoru zostały udostępnione handlowcom?
- 2) Czy art. 7 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia [nr 6/2002] należy interpretować w ten sposób, że wzór, mimo że został ujawniony osobom trzecim bez wyraźnego albo dorozumianego warunku zachowania poufności, nie mógł stać się znany środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży działającym w Unii podczas zwykłego toku prowadzenia spraw, jeśli:
 - a) został ujawniony wyłącznie jednemu przedsiębiorstwu należącemu do środowisk wyspecjalizowanych; lub
 - b) został przedstawiony w pomieszczeniu wystawowym przedsiębiorstwa z Chin, znajdującym się poza zwykłym zakresem obserwacji rynku?
- 3) a) Czy art. 19 ust. 2 rozporządzenia [nr 6/2002] należy interpretować w ten sposób, że na właścicielu niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego ciąży obowiązek udowodnienia, że sporne używanie wynika z naśladowania chronionego wzoru?
 - b) W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie trzecie lit. a):

Czy ciężar dowodu zostaje odwrócony albo czy właściciel niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego może skorzystać z ułatwienia w przeprowadzeniu dowodu, jeśli pomiędzy wzorem a spornym używaniem występują istotne podobieństwa?
- 4) a) Czy roszczenie o zaniechanie naruszeń niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego zgodnie z art. 19 ust. 2 i art. 89 ust. 1 lit. a) rozporządzenia [nr 6/2002] ulega przedawnieniu?
 - b) W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie czwarte lit. a):

Czy to przedawnienie regulowane jest prawem Unii, a jeśli tak, to którym przepisem?
- 5) a) Czy roszczenie o zaniechanie naruszeń niezarejestrowanego wzoru wspólnotowemu zgodnie z art. 19 ust. 2 i art. 89 ust. 1 lit. a) rozporządzenia [nr 6/2002] podlega prekluzji?
 - b) W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie piąte lit. a):

Czy prekluzja tego prawa jest regulowana prawem Unii, a jeśli tak, to którym przepisem?
- 6) Czy art. 89 ust. 1 lit. d) rozporządzenia [nr 6/2002] należy interpretować w ten sposób, że do roszczeń o zniszczenie, o udzielenie informacji oraz o odszkodowanie podnoszonych w odniesieniu do całego terytorium Unii z powodu naruszenia niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego należy stosować prawo państwa członkowskiego, w którym naruszenie miało miejsce?”

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie pytania pierwszego

- 24 Sąd odsyłający zauważa, że sąd apelacyjny uznał, iż rozpatrywany w postępowaniu głównym wzór pawilonu ogrodowego spółki MBM Joseph Duna został po raz pierwszy udostępniony publicznie w kwietniu i maju 2005 r. podczas rozpowszechniania „magazynu z nowościami – MBM”, zawierającego rysunki tego modelu, w liczbie 300–500 egzemplarzy, wśród sprzedawców i pośredników handlowych, jak również wśród dwóch niemieckich związków kupców meblowych.
- 25 W świetle tych okoliczności sąd odsyłający stawia sobie pytanie, czy przekazanie handlowcom rysunku tego modelu wystarczy, by uznać, że mógł on stać się znany środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży działającym w Unii podczas zwykłego toku prowadzenia spraw w rozumieniu art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002. Sąd odsyłający wskazuje w tym względzie, że według niektórych do środowisk wyspecjalizowanych zaliczają się jedynie takie osoby, które w ramach danej branży zajmują się tworzeniem wzorów oraz rozwojem i wytwarzaniem produktów zgodnie z tymi wzorami. Zgodnie z tym poglądem do środowisk wyspecjalizowanych nie zaliczają się sprzedawcy jako ogół, lecz tylko ci spośród nich, którzy wywierają kształtujący wpływ na wzornictwo produktu, który wprowadzają do sprzedaży.
- 26 Należy jednak stwierdzić, że taka wykładania pojęcia „środowisk wyspecjalizowanych” nie wynika z brzmienia art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002.
- 27 Jak bowiem podkreślają Komisja w swoich uwagach przedłożonych Trybunałowi oraz rzecznik generalny w pkt 34 i nast. opinii, art. 11 ust. 2 tego rozporządzenia nie zawiera ograniczeń co do charakteru działań osób fizycznych lub prawnych, które mogą być uznane za wchodzące w skład środowisk wyspecjalizowanych danej branży. Ponadto ze sformułowania tego przepisu – a w szczególności z tego, że jako jeden ze sposobów publicznego udostępnienia niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych przewiduje on wykorzystanie w handlu i że celem oceny, czy okoliczności składające się na udostępnienie mogły być dostatecznie znane środowiskom wyspecjalizowanym, nakazuje uwzględnić „zwykły tok prowadzenia spraw” – można wywieść, że handlowcy, którzy nie uczestniczyli w tworzeniu rozpatrywanego produktu, nie mogą być co do zasady wykluczeni z kręgu osób, które mogą być uznane za wchodzące w skład środowisk wyspecjalizowanych.
- 28 Takie wykluczenie prowadziłyby ponadto do ograniczenia ochrony niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych, które to ograniczenie nie znajduje jednak poparcia w innych przepisach i motywach rozporządzenia nr 6/2002.
- 29 Kwestia tego, czy rozpowszechnienie niezarejestrowanego wzoru wśród handlowców danej branży działających w Unii wystarczy, by uznać, że wzór ten mógł stać się dostatecznie znany środowiskom wyspecjalizowanym w tej branży podczas zwykłego toku prowadzenia spraw, pozostaje jednak kwestią faktyczną, której ustalenie zależy od dokonania przez sąd rozpoznający sprawę z zakresu wzorów wspólnotowych oceny konkretnych okoliczności danej sprawy.
- 30 W rezultacie na pytanie pierwsze trzeba udzielić następującej odpowiedzi: wykładni art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002 należy dokonywać w ten sposób, że można uznać, iż niezarejestrowany wzór mógł stać się dostatecznie znany działającym w Unii, wyspecjalizowanym w danej branży środowiskom podczas zwykłego toku prowadzenia spraw, jeśli rysunki tego wzoru zostały udostępnione handlowcom działającym w tej branży; ocena tego pozostaje jednak w gestii sądu rozpoznającego sprawę z zakresu wzorów wspólnotowych w świetle konkretnych okoliczności rozpatrywanej przez niego sprawy.

W przedmiocie pytania drugiego

- 31 Sąd odsyłający powiadamia, że sąd apelacyjny przyjął, iż rozpatrywany w postępowaniu głównym wzór spółki MBM Joseph Duna jest nowy w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 6/2002, ponieważ uznał, że środowiska wyspecjalizowane w danej branży nie mogły podczas zwykłego toku prowadzenia spraw zapoznać się z wzorem „Athen”, zaprezentowanym w 2005 r. w pomieszczeniach wystawowych przedsiębiorstwa Zhengte w Chinach i spółce Kosmos w Belgii.
- 32 W świetle tych uwag sąd odsyłający stawia sobie pytanie, czy art. 7 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 6/2002 należy interpretować w ten sposób, że wzór, mimo że został ujawniony osobom trzecim bez wyraźnego albo dorozumianego warunku zachowania poufności, mógł podczas zwykłego toku prowadzenia spraw nie stać się dostatecznie znany środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży działającym w Unii, jeśli został ujawniony wyłącznie jednemu przedsiębiorstwu tej branży lub został przedstawiony wyłącznie w pomieszczeniu wystawowym przedsiębiorstwa mającego siedzibę poza „zwykłym zakresem obserwacji rynku”.
- 33 W tym względzie należy zauważyć, że ze sformułowania art. 7 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 6/2002 wynika, iż po to, aby uznać, że wzór został udostępniony publicznie do celów zastosowania art. 5 i 6 tego rozporządzenia, nie wymaga się, aby okoliczności składające się na udostępnienie wydarzyły się na terytorium Unii.
- 34 Jednakże zgodnie z tym samym przepisem nie można uznać, że wzór został udostępniony, jeżeli okoliczności składające się na ujawnienie nie mogły stać się dostatecznie znane podczas zwykłego toku prowadzenia spraw środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym w Unii. Kwestia tego, czy osoby wchodzące w skład tych środowisk mogły dostatecznie powziąć wiedzę na temat wydarzeń, które odbyły się poza terytorium Unii, pozostaje kwestią faktyczną, której ustalenie zależy od dokonania przez sąd rozpoznający sprawy z zakresu wzorów wspólnotowych oceny konkretnych okoliczności danej sprawy.
- 35 Podobnie jeśli chodzi o kwestię tego, czy udostępnienie wzoru tylko jednemu przedsiębiorstwu z danej branży na terytorium Unii wystarczy, aby uznać, że środowiska wyspecjalizowane tej branży podczas zwykłego toku prowadzenia spraw mogły dostatecznie powziąć o tym wiedzę. Nie można bowiem wykluczyć, że w pewnych okolicznościach takie ujawnienie wystarczy.
- 36 W świetle tych uwag na pytanie drugie trzeba udzielić następującej odpowiedzi: wykładni art. 7 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 6/2002 należy dokonywać w ten sposób, że można uznać, iż niezarejestrowany wzór, mimo że został ujawniony osobom trzecim bez wyraźnego albo dorozumianego warunku zachowania poufności, mógł podczas zwykłego toku prowadzenia spraw nie stać się dostatecznie znany środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży działającym w Unii, jeśli został ujawniony wyłącznie jednemu przedsiębiorstwu tej branży lub został przedstawiony wyłącznie w pomieszczeniu wystawowym przedsiębiorstwa mającego siedzibę poza terytorium Unii; jednak ocena tego pozostaje w gestii sądu rozpoznającego sprawy z zakresu wzorów wspólnotowych w świetle konkretnych okoliczności rozpatrywanej przez niego sprawy.

W przedmiocie pytania trzeciego

- 37 Sąd odsyłający powiadamia, że sąd apelacyjny orzekł, iż wzór spółki Gautzsch Großhandel nie stanowił samodzielnego rezultatu pracy twórczej, lecz kopię wzoru spółki MBM Joseph Duna, oraz uznał, że ta ostatnia korzystała z ułatwienia w przeprowadzeniu dowodu w tym względzie, biorąc pod uwagę „obiektywnie stwierdzone istotne podobieństwa” pomiędzy tymi dwoma wzorami.

- 38 W świetle tych okoliczności sąd odsyłający stawia sobie pytanie, czy art. 19 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002 należy interpretować w ten sposób, że na właścicielu niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego ciąży obowiązek udowodnienia, że sporne używanie wynika z naśladowania tego wzoru, a jeśli tak, czy ciężar dowodu zostaje odwrócony albo czy można skorzystać z ułatwienia w przeprowadzeniu dowodu, jeśli pomiędzy tym wzorem a wzorem, którego używanie jest kwestionowane, występują „istotne podobieństwa”.
- 39 W tym zakresie należy stwierdzić, że art. 19 rozporządzenia nr 6/2002, który dotyczy, jak wskazuje na to jego tytuł, praw ze wzoru wspólnotowego, nie zawiera wyraźnych norm dotyczących przeprowadzania dowodu.
- 40 Jednakże jak zauważył rzecznik generalny w pkt 67–74 opinii, odnosząc się do prawa o znakach towarowych, gdyby kwestia ciężaru wykazania, że sporne używanie wynika z naśladowania chronionego wzoru, podlegała prawu krajowemu państw członkowskich, wynikałoby z tego, że właściciele wzorów wspólnotowych mogliby oczekiwać ochrony o różnym zasięgu w zależności od obowiązujących przepisów, a tym samym cel jednolitej ochrony wywołującej te same skutki na całym terytorium Unii, jaki wynika między innymi z motywu 1 rozporządzenia nr 6/2002, nie zostałyby osiągnięty (zob. analogicznie wyrok z dnia 18 października 2005 r. w sprawie C-405/03 Class International, Zb.Orz. s. I-8735, pkt 73).
- 41 Biorąc pod uwagę ten cel, jak również systematykę i ekonomię art. 19 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002, należy stwierdzić, że jeśli właściciel chronionego wzoru powołuje się na prawo ustanowione w akapicie pierwszym tego przepisu, to ciężar udowodnienia, iż sporne używanie wynika z naśladowania tego wzoru, ciąży na tym właścicielu, podczas gdy w ramach akapitu drugiego tego przepisu do strony przeciwnej należy udowodnienie, że sporne używanie wynika z niezależnej pracy twórczej.
- 42 Ponadto ponieważ rozporządzenie nr 6/2002 nie ustala zasad przeprowadzania dowodu, z art. 88 wynika, że zasady te są określone przez prawo krajowe państw członkowskich. Jednakże zgodnie z orzecnictwem państwa członkowskie powinny, na podstawie zasad równoważności i skuteczności, zapewnić, by zasady postępowania dowodowego nie były mniej korzystne od tych mających zastosowanie do podobnych środków prawa krajowego oraz aby nie czyniły one wykonywania przez jednostkę praw przyznanych jej przez prawo Unii praktycznie niemożliwym lub nadmiernie utrudnionym (zob. podobnie wyrok z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie C-55/06 Arcor, Zb.Orz. s. I-2931, pkt 191).
- 43 Tym samym, jak zauważyła Komisja, jeśli sąd rozpoznający sprawy z zakresu wzorów wspólnotowych stwierdzi, że okoliczność, iż wymagany ciężar dowodu spoczywa na właścicielu chronionego wzoru, może czynić niemożliwym lub nadmiernie utrudnionym przeprowadzenie takiego dowodu, sąd ów jest obowiązany, w celu zapewnienia poszanowania zasady skuteczności, do zastosowania wszelkich środków proceduralnych przysługujących mu zgodnie z prawem krajowym celem zaradzenia tej trudności (zob. analogicznie wyroki: z dnia 7 września 2006 r. w sprawie C-526/04 Laboratoires Boiron, Zb.Orz. s. I-7529, pkt 55; z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie C-264/08 Direct Parcel Distribution Belgium, Zb.Orz. s. I-731, pkt 35). W odpowiednim wypadku może w ten sposób zastosować normy prawa krajowego przewidujące dostosowanie lub złagodzenie ciężaru dowodu.
- 44 W rezultacie na pytanie trzecie trzeba udzielić następującej odpowiedzi: wykładni art. 19 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia nr 6/2002 należy dokonywać w ten sposób, że na właścicielu chronionego wzoru ciąży obowiązek udowodnienia, iż sporne używanie wynika z naśladowania tego wzoru. Jednakże jeśli sąd rozpoznający sprawy z zakresu wzorów wspólnotowych stwierdzi, że okoliczność, iż wymagany ciężar dowodu spoczywa na właścicielu chronionego wzoru, może czynić niemożliwym lub nadmiernie utrudnionym przeprowadzenie takiego dowodu, sąd ów jest obowiązany, w celu zapewnienia poszanowania zasady skuteczności, do zastosowania wszelkich środków proceduralnych

przysługujących mu zgodnie z prawem krajowym celem zaradzenia tej trudności, w tym, w odpowiednim wypadku, norm prawa krajowego przewidujących dostosowanie lub złagodzenie ciężaru dowodu.

W przedmiocie pytań czwartego i piątego

- 45 Sąd odsyłający powiadamia w pierwszej kolejności, że sąd apelacyjny stwierdził, iż prawo zakazu, na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 89 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 6/2002, działań polegających na kopiowaniu wzoru nie przedawniło się w dniu wniesienia skargi. W świetle tej okoliczności sąd odsyłający stawia sobie pytanie, czy prawo to podlega przedawnieniu, a jeśli tak, czy reguluje to prawo Unii. Sąd odsyłający zauważa w tym względzie, że rozporządzenie nr 6/2002 nie zawiera postanowień szczególnych w tym zakresie, lecz art. 89 ust. 1 tego rozporządzenia przewiduje, iż sąd rozpoznający sprawę z zakresu wzorów wspólnotowych nakłada karę w wypadku stwierdzenia naruszenia, „jeśli nie stoją temu na przeszkodzie ważne powody”.
- 46 W drugiej kolejności sąd odsyłający zauważył, że sąd apelacyjny oddalił wysunięty przez spółkę Gautzsch Großhandel zarzut prekluzji, a w związku z tym stawia sobie również pytanie, czy – a jeśli tak, to w jakich okolicznościach – roszczenie o zaniechanie naruszeń zgodnie z art. 19 ust. 2 i art. 89 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 6/2002 może podlegać prekluzji. Zdaniem tego sądu należy określić, czy okoliczności pozwalające spółce Gautzsch Großhandel powołać się na prekluzję należą do kategorii „ważnych powodów” w rozumieniu tego ostatniego przepisu rozporządzenia.
- 47 W tym względzie należy stwierdzić, że rozporządzenie nr 6/2002 nie zawiera żadnych postanowień odnośnie do przedawnienia i prekluzji, na jakie można powołać się w obronie w wypadku postępowania wszczętego na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 89 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia.
- 48 Pojęcie „ważnych powodów” w rozumieniu art. 89 ust. 1 tego rozporządzenia dotyczy okoliczności faktycznych właściwych danej sprawie (zob. analogicznie wyrok z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie C-316/05 Nokia, Zb.Orz. s. I-12083, pkt 38). W rezultacie nie obejmuje ono przedawnienia i prekluzji, które stanowią okoliczności prawne.
- 49 Tym samym zgodnie z art. 88 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002 przedawnienie i prekluzja, na które można powołać się w obronie w postępowaniu o naruszenie wszczętym na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 89 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia, są regulowane przez prawo krajowe, które należy stosować z zastrzeżeniem poszanowania zasad równoważności i skuteczności, których treść została przypomniana w pkt 42 niniejszego wyroku [zob. również 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 77–80; z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie C-406/08 Uniplex (UK), Zb.Orz. s. I-817, pkt 32, 40; z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie C-246/09 Bulicke, Zb.Orz. s. I-7003, pkt 25; z dnia 8 września 2011 r. w sprawie C-177/10 Rosado Santana, Zb.Orz. s. I-7907, pkt 89, 90, 92, 93; a także z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie C-591/10 Littlewoods Retail i in., pkt 27].
- 50 W rezultacie na pytania czwarte i piąte trzeba udzielić następującej odpowiedzi: przedawnienie i prekluzja, na które można powołać się w obronie w postępowaniu o naruszenie wszczętym na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 89 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 6/2002, są regulowane przez prawo krajowe, które należy stosować z zastrzeżeniem poszanowania zasad równoważności i skuteczności.

W przedmiocie pytania szóstego

- 51 Sąd odsyłający, stwierdziwszy, że sąd apelacyjny nie wskazał przepisów mających zastosowanie do żądań zniszczenia skopiowanych produktów, uzyskania informacji na temat działań spółki Gautzsch Großhandel i naprawienia szkody wynikającej z tych działań, stawia sobie pytanie, czy żądania te podlegają prawu krajowemu państwa członkowskiego, na którego terytorium żądania te są

podnoszone, czy też art. 89 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 6/2002 należy interpretować w ten sposób, że wspomniane żądania są regulowane przez prawo państw członkowskich, w których dopuszczono się czynów w postaci kopiowania wzorów. Sąd odsyłający zauważa w tym względzie, że jedyne powiązanie z prawem państwa członkowskiego mogłoby być uzasadnione w szczególności z punktu widzenia skutecznego stosowania prawa, lecz art. 89 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 6/2002 stoi w sprzeczności z tym rozwiązaniem.

- 52 Co się tyczy w pierwszej kolejności żądania zniszczenia skopiowanych produktów, z art. 89 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002, który w lit. a) dotyczy zakazu kontynuowania działań naruszających wzór wspólnotowy lub grożących jego naruszeniem, a w lit. b) i c) zajęcia podrobionych produktów oraz materiałów i narzędzi do tego wykorzystanych, wynika, że zniszczenie tych produktów stanowi część „innych sankcji, odpowiednich w określonych okolicznościach” wymienionych w lit. d). Z tego wynika, że na podstawie art. 89 ust. 1 lit. d) owego rozporządzenia prawem znajdującym zastosowanie do tego żądania jest prawo – w tym prawo prywatne międzynarodowe – państwa członkowskiego, w którym dopuszczono się czynów w postaci naruszenia lub groźby naruszenia wzoru wspólnotowego.
- 53 Co się tyczy w drugiej kolejności żądań naprawienia szkody wynikającej z działań sprawcy naruszenia lub groźby naruszenia wzoru wspólnotowego i uzyskania – celem określenia rozmiaru tej szkody – informacji na temat tych działań, należy stwierdzić, że obowiązek przedstawienia takich informacji i naprawienia poniesionej szkody nie stanowi natomiast sankcji w rozumieniu art. 89 rozporządzenia nr 6/2002.
- 54 Tym samym zgodnie z art. 88 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002 prawo mające zastosowanie do żądań określonych w poprzednim punkcie niniejszego wyroku stanowi prawo krajowe sądu rozpoznającego sprawę z zakresu wzorów wspólnotowych, w tym prawo prywatne międzynarodowe. Potwierdza to skądinąd brzmienie motywu 31 tego rozporządzenia, zgodnie z którym rozporządzenie nie wyklucza stosowania do wzorów chronionych jako wzory wspólnotowe prawa państw członkowskich dotyczących odpowiedzialności cywilnej.
- 55 W świetle tych uwag na pytanie szóste trzeba udzielić następującej odpowiedzi: wykładni art. 89 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 6/2002 należy dokonywać w ten sposób, że żądania zniszczenia podrobionych produktów są regulowane prawem – w tym prawem prywatnym międzynarodowym – państwa członkowskiego, w którym dopuszczono się czynów w postaci naruszenia lub groźby naruszenia wzoru wspólnotowego. Żądania naprawienia szkody wynikającej z działań sprawcy naruszenia i uzyskania – celem określenia rozmiaru tej szkody – informacji na temat tych działań są regulowane, zgodnie z art. 88 ust. 2 tego rozporządzenia, prawem krajowym, w tym prawem prywatnym międzynarodowym, sądu rozpoznającego sprawę z zakresu wzorów wspólnotowych, który rozpatruje daną sprawę.

W przedmiocie kosztów

- 56 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:

- 1) **Wykładni art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych należy dokonywać w ten sposób, że można uznać, iż niezarejestrowany wzór mógł stać się dostatecznie znany działającym w Unii Europejskiej, wyspecjalizowanym w danej branży środowiskom podczas zwykłego toku prowadzenia**

spraw, jeśli rysunki tego wzoru zostały udostępnione handlowcom działającym w tej branży; ocena tego pozostaje jednak w gestii sądu rozpoznającego sprawy z zakresu wzorów wspólnotowych w świetle konkretnych okoliczności rozpatrywanej przez niego sprawy.

- 2) Wykładni art. 7 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 6/2002 należy dokonywać w ten sposób, że można uznać, iż niezarejestrowany wzór, mimo że został ujawniony osobom trzecim bez wyraźnego albo dorozumianego warunku zachowania poufności, mógł podczas zwykłego toku prowadzenia spraw nie stać się dostatecznie znany środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży działającym w Unii, jeśli został ujawniony wyłącznie jednemu przedsiębiorstwu tej branży lub został przedstawiony wyłącznie w pomieszczeniu wystawowym przedsiębiorstwa mającego siedzibę poza terytorium Unii; jednak ocena tego pozostaje w gestii sądu rozpoznającego sprawy z zakresu wzorów wspólnotowych w świetle konkretnych okoliczności rozpatrywanej przez niego sprawy.
- 3) Wykładni art. 19 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia nr 6/2002 należy dokonywać w ten sposób, że na właścicielu chronionego wzoru ciąży obowiązek udowodnienia, iż sporne używanie wynika z naśladowania tego wzoru. Jednakże jeśli sąd rozpoznający sprawy z zakresu wzorów wspólnotowych stwierdzi, że okoliczność, iż wymagany ciężar dowodu spoczywa na właścicielu chronionego wzoru, może czynić niemożliwym lub nadmiernie utrudnionym przeprowadzenie takiego dowodu, sąd ów jest obowiązany, w celu zapewnienia poszanowania zasady skuteczności, do zastosowania wszelkich środków proceduralnych przysługujących mu zgodnie z prawem krajowym celem zaradzenia tej trudności, w tym, w odpowiednim wypadku, norm prawa krajowego przewidujących dostosowanie lub złagodzenie ciężaru dowodu.
- 4) Przedawnienie i prekluzja, na które można powołać się w obronie w postępowaniu o naruszenie wszczętym na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 89 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 6/2002, są regulowane przez prawo krajowe, które należy stosować z zastrzeżeniem poszanowania zasad równoważności i skuteczności.
- 5) Wykładni art. 89 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 6/2002 należy dokonywać w ten sposób, że żądania zniszczenia podrobionych produktów są regulowane prawem – w tym prawem prywatnym międzynarodowym – państwa członkowskiego, w którym dopuszczono się czynów w postaci naruszenia lub groźby naruszenia wzoru wspólnotowego. Żądania naprawienia szkody wynikającej z działań sprawcy naruszenia i uzyskania – celem określenia rozmiaru tej szkody – informacji na temat tych działań są regulowane, zgodnie z art. 88 ust. 2 tego rozporządzenia, prawem krajowym, w tym prawem prywatnym międzynarodowym, sądu rozpoznającego sprawy z zakresu wzorów wspólnotowych, który rozpatruje daną sprawę.

Podpisy