Zbiór Orzeczeń

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
YVES'A BOTA
przedstawiona w dniu 1 marca 2017 r.[1]

**Sprawy połączone C-24/16 i C-25/16**

**Nintendo Co. Ltd**
**przeciwko**
**BigBen Interactive GmbH,**
**BigBen Interactive SA**

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższy sąd krajowy w Düsseldorfie, Niemcy)]

Odesłanie prejudycjalne – Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 – Jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń sądowych – Rozporządzenie (WE) nr 6/2002 – Ochrona wzorów wspólnotowych – Rozporządzenie (WE) nr 864/2007 – Prawo właściwe – Zakres terytorialny orzeczeń dotyczących dodatkowych żądań sformułowanych w ramach powództwa o naruszenie prawa – Pojęcia „innych sankcji" oraz „działań odtwarzania w celach cytowania"

1. Przedstawiona obecnie Trybunałowi sprawa daje mu okazję do określenia zakresu terytorialnego orzeczenia wydanego przez sąd państwa członkowskiego wobec dwóch współpozwanych mających siedzibę w dwóch różnych państwach członkowskich i dotyczącego dodatkowych żądań sformułowanych w ramach wytoczonego przed tym sądem powództwa o naruszenie prawa.

2. Do Trybunału zwrócono się również z zapytaniem w kwestii, czy pojęcie „innych sankcji" w rozumieniu art. 89 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych[2] obejmuje sformułowane w ramach powództwa o naruszenie prawa dodatkowe żądania, takie jak dostarczenia dokumentacji rachunkowej, przyznania odszkodowania pieniężnego, zwrotu kosztów adwokackich, zniszczenia podrobionych produktów, wycofania tych produktów ze sprzedaży oraz opublikowania wyroku. Sąd odsyłający pragnie się również dowiedzieć, według jakich kryteriów należy określić prawo właściwe dla tych żądań.

3. Wreszcie Trybunał będzie musiał wskazać, czy pojęcie „działań odtwarzania w celach cytowania" w rozumieniu art. 20 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia obejmuje okoliczność wykorzystywania przez osobę trzecią wizerunku produktów zawierających chronione wzory wspólnotowe w celu sprzedaży swoich własnych produktów.

4. W niniejszej opinii wskażę powody, dla których uważam, że art. 79 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 w związku z art. 6 pkt 1 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[3] należy interpretować w ten sposób, że orzeczenia wydane przez sąd krajowy w przedmiocie sformułowanych w ramach powództwa o naruszenie prawa wobec dwóch

1 Język oryginału: francuski.

2 Dz.U. 2002, L 3, s. 1 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 13, t. 27, s. 142.

3 Dz.U. 2001, L 12, s. 1 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 19, t. 4, s. 42.

współpozwanych mających siedzibę w dwóch różnych państwach członkowskich dodatkowych żądań, takich jak naprawienia szkody, zniszczenia lub wycofania ze sprzedaży podrobionych produktów, zwrotu kosztów adwokackich, czy też opublikowania wyroku, mają skutek prawny na całym terytorium Unii Europejskiej.

5. Wyjaśnię następnie, dlaczego, moim zdaniem, art. 89 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 6/2002 należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „innych sankcji" odnosi się do żądań, takich jak zniszczenia podrobionych produktów, wycofania ze sprzedaży tych produktów oraz opublikowania wyroku. Pojęcie to nie obejmuje natomiast żądań dotyczących odszkodowania za szkodę, uzyskania informacji na temat rachunków przedsiębiorstwa oraz zwrotu kosztów adwokackich.

6. Proponuję również, aby Trybunał orzekł, że rzeczony przepis 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[4] należy interpretować w ten sposób, że prawem właściwym dla dodatkowych żądań sformułowanych w ramach powództwa o naruszenie prawa, dotyczących zniszczenia i wycofania ze sprzedaży podrobionych produktów, opublikowania wyroku, odszkodowania pieniężnego, uzyskania informacji na temat rachunków przedsiębiorstwa oraz zwrotu kosztów adwokackich jest prawo obowiązujące na terytorium państwa członkowskiego, w którym nastąpiło lub może nastąpić zdarzenie powodujące naruszenie. W niniejszej sprawie zdarzeniem powodującym naruszenie jest wytwarzanie podrabianych produktów.

7. Wreszcie przedstawię powody, dla których uważam, że art. 20 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 6/2002 należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „działań odtwarzania w celach cytowania" obejmuje okoliczność wykorzystywania przez osobę trzecią wizerunku produktów zawierających chronione wzory wspólnotowe w celu sprzedaży swoich własnych produktów. Do sądu krajowego należy sprawdzenie, czy takie działanie odtwarzania jest zgodne z praktyką uczciwego handlu i nadmiernie nie utrudnia zwykłego używania wzoru i czy jest wskazane źródło.

## I – Ramy prawne

### A – Rozporządzenie nr 44/2001

8. Rozporządzenie nr 44/2001 ma na celu ujednolicenie przepisów o jurysdykcji w sprawach cywilnych i handlowych, aby umożliwić określenie jurysdykcji każdego państwa członkowskiego oraz uproszczenie formalności ze względu na szybkie i nieskomplikowane uznawanie i wykonywanie orzeczeń z państw członkowskich.

9. Artykuł 2 ust. 1 tego rozporządzenia przewiduje, że „[z] zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozporządzenia osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego mogą być pozywane, niezależnie od ich obywatelstwa, przed sądy tego państwa członkowskiego".

10. Zgodnie z art. 6 pkt 1 wspomnianego rozporządzenia „[osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego] może być również pozwana […] – jeżeli pozywa się łącznie kilka osób – przed sąd miejsca, w którym ma miejsce zamieszkania jeden z pozwanych, o ile między sprawami istnieje tak ścisła więź, że pożądane jest ich łączne rozpoznanie i rozstrzygnięcie w celu uniknięcia wydania w oddzielnych postępowaniach sprzecznych ze sobą orzeczeń".

4 Dz.U. 2007, L 199, s. 40, zwanego dalej „rozporządzeniem Rzym II".

## B – Rozporządzenie nr 6/2002

11. Rozporządzenie nr 6/2002 ma na celu zapewnienie jednolitej ochrony wzorów wspólnotowych na terytorium Unii oraz zagwarantowanie, aby prawa wynikające z tych wzorów mogły być skutecznie egzekwowane.

12. Zgodnie z motywem 22 tego rozporządzenia „[e]gzekwowanie 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".

13. Artykuł 1 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia przewiduje, że „[w]zór wspólnotowy ma jednolity charakter. Jego skutek jest jednakowy w całej Wspólnocie. Nie może być zarejestrowany, przeniesiony ani nie może stanowić przedmiotu zrzeczenia się ani przedmiotu decyzji stwierdzającej jego nieważność, a korzystanie z niego nie może być zakazane inaczej niż tylko na całym obszarze Wspólnoty. Niniejszą zasadę stosuje się, o ile nie przewidziano inaczej w niniejszym rozporządzeniu".

14. Zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002:

„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".

15. Artykuł 20 ust. 1 tego rozporządzenia wprowadza pewne ograniczenia praw ze wzoru wspólnotowego i stanowi:

„Prawa wynikające ze wzoru wspólnotowego nie są wykonywane w odniesieniu do:

a) działań podejmowanych w celach prywatnych i niehandlowych;

b) działań podejmowanych w celach doświadczalnych;

c) działań odtwarzania w celach cytowania lub nauczania, pod warunkiem że działania te są zgodne z praktyką uczciwego handlu i nadmiernie nie utrudniają zwykłego używania wzoru i że jest wskazane źródło.

16. Na mocy art. 79 ust. 1 tego rozporządzenia:

„Jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, postanowienia Konwencji o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Brukseli dnia 27 września 1968 r.[5], […], stosuje się do postępowań odnoszących się do wzorów wspólnotowych oraz zgłoszeń zarejestrowanych wzorów wspólnotowych, jak również do postępowań odnoszących się do powództw na podstawie wzorów wspólnotowych i krajowych wzorów, korzystających z jednoczesnej ochrony".

5 Dz.U. 1972, L 299, s. 32.

17. Artykuł 82 ust. 1 i 5 rozporządzenia nr 6/2002 stanowi:

„1. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozporządzenia, jak również wszelkich postanowień [tej konwencji] według art. 79 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.

[…]

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”.

18. Artykuł 83 tego rozporządzenia stanowi:

„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”.

19. Artykuł 88 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia ma następujące brzmienie:

„We wszystkich sprawach nieobjętych zakresem niniejszego rozporządzenia sąd w sprawach wzorów wspólnotowych stosuje przepisy swojego ustawodawstwa krajowego, w tym również swojego prawa prywatnego międzynarodowego”.

20. Zgodnie z art. 89 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002:

„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;

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”.

## C – Rozporządzenie Rzym II

21. Rozporządzenie Rzym II ma na celu wspieranie zgodności norm mających zastosowanie w państwach członkowskich dotyczących prawa właściwego i jurysdykcji w odniesieniu do zobowiązań pozaumownych w sprawach cywilnych i handlowych wynikających z naruszenia prawa. Rozporządzenie to ma właśnie zastosowanie w przypadku naruszenia prawa własności intelektualnej.

22. Artykuł 8 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia przewiduje:

„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".

## II – Ramy faktyczne

23. Nintendo Co. Ltd, które jest przedsiębiorstwem japońskim prowadzącym sprzedaż konsoli gier wideo „Wii"[6], posiada kilka wzorów wspólnotowych dotyczących akcesoriów, takich jak „Nunchuks", „Balance Boards" i piloty.

24. Przedsiębiorstwo BigBen Interactive SA (zwane dalej „BigBen Francja"), które stało się europejskim liderem w wytwarzaniu i dystrybucji akcesoriów do gier wideo dla smartfonów i tabletów, jest właścicielem szeregu spółek zależnych w Europie w różnych państwach członkowskich. Przedsiębiorstwo to produkuje te same akcesoria co wymienione wcześniej, które są kompatybilne z konsolami gier Wii i które sprzedaje różnym nabywcom w Belgii, Francji i Luksemburgu oraz swojej niemieckiej spółce zależnej, BigBen Interactive GmbH (zwanej dalej „BigBen Niemcy"), która prowadzi działalność na rynkach niemieckim i austriackim.

25. Nintendo uważa, że wprowadzone w ten sposób do obrotu na rynku europejskim rzeczone produkty naruszają prawa do zarejestrowanych przez nie wzorów wspólnotowych. Dlatego też przedsiębiorstwo to domaga się przed Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższym sądem krajowym w Düsseldorfie, Niemcy) zaniechania wytwarzania produktów uznanych za sporne, ich przywozu i wywozu, a także zakazania przedstawiania lub wykorzystywania wizerunku produktów zawierających chronione wzory wspólnotowe. W swoich dodatkowych żądaniach Nintendo domaga się dostarczenia spółkom BigBen Francja oraz BigBen Niemcy dokumentacji rachunkowej, odszkodowania pieniężnego, zwrotu kosztów adwokackich, opublikowania wyroku oraz zniszczenia i wycofania ze sprzedaży wszystkich produktów będących przedmiotem sporu.

26. W pierwszej instancji Landgericht Düsseldorf (sąd krajowy w Düsseldorfie, Niemcy) uznał w wydanych przez niego orzeczeniach naruszenie prawa do wzorów wspólnotowych Nintendo przez spółki BigBen Francja i BigBen Niemcy i nakazał im zaprzestania ich używania. Sąd ten nie uznał jednak za naruszenie prawa faktu wykorzystywania wizerunku produktów odpowiadających tym wzorom na stronach internetowych.

6 „Wii" jest unijnym znakiem towarowym zarejestrowanym przez Nintendo.

## III – Pytania prejudycjalne

27. Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższy sąd krajowy w Düsseldorfie), mając wątpliwości, jakiej wykładni prawa Unii należy dokonać, postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy w ramach procesu o egzekwowanie roszczeń z tytułu naruszenia praw ochronnych odnoszących się do wspólnotowego wzoru przemysłowego sąd państwa członkowskiego, którego jurysdykcja w odniesieniu do pozwanego wynika wyłącznie z art. 79 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 w związku z art. 6 pkt 1 rozporządzenia nr 44/2001 z tego względu, że ten mający siedzibę w innym państwie członkowskim pozwany dostarczył pozwanemu mającemu siedzibę w danym państwie członkowskim towary, które prawdopodobnie naruszają prawa ochronne, może wydać wobec pierwszego wymienionego pozwanego orzeczenia, które odnoszą się do całej Unii i wykraczają poza stosunki dostawy uzasadniające daną jurysdykcję?

2) Czy rozporządzenie nr 6/2002, a w szczególności jego art. 20 ust. 1 lit c), należy interpretować w ten sposób, że podmiot trzeci może przedstawiać wspólnotowy wzór przemysłowy w celach handlowych, jeżeli zamierza prowadzić sprzedaż akcesoriów do towarów odpowiadających wzorowi wspólnotowemu właściciela? Jeśli tak, to jakie kryteria mają w tym względzie zastosowanie?

3) Jak należy określać miejsce »dokonania naruszenia«, o którym mowa w art. 8 ust. 2 rozporządzenia Rzym II w sytuacjach, w których sprawca tego naruszenia:

   a) oferuje towary naruszające wspólnotowy wzór przemysłowy za pośrednictwem strony internetowej i strona ta kierowana jest również do państw innych niż to, w którym sprawca naruszenia ma swoją siedzibę, lub

   b) zleca przewóz towarów naruszających wspólnotowy wzór przemysłowy do innego państwa członkowskiego niż to, w którym ma siedzibę?

   Czy art. 15 lit. a) i g) ww. rozporządzenia należy interpretować w ten sposób, że określone na podstawie zawartych w nich przepisów prawo ma zastosowanie również do współdziałania innych osób?”.

## IV – Moja analiza

### A – W przedmiocie pierwszego pytania prejudycjalnego

28. Za pomocą pytania pierwszego sąd odsyłający zmierza w istocie do ustalenia, czy art. 79 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 w związku z art. 6 pkt 1 rozporządzenia nr 44/2001 należy interpretować w ten sposób, że orzeczenia wydane przez sąd krajowy w przedmiocie identycznych żądań dodatkowych sformułowanych w ramach powództwa o naruszenie prawa, skierowanych wobec dwóch współpozwanych mających siedzibę w dwóch różnych państwach członkowskich, takich jak odszkodowania za szkodę, zniszczenia lub wycofania ze sprzedaży podrobionych produktów, zwrotu kosztów adwokackich czy też opublikowania wyroku, mają skutek prawny na całym terytorium Unii Europejskiej.

29. Należy wskazać na wstępie, że właściwość sądu niemieckiego w postępowaniu głównym nie została zakwestionowana przez żadną ze stron sporu. W tej kwestii sąd odsyłający zwraca się zresztą wyraźnie do Trybunału, aby nie wypowiadał się na temat jego właściwości do wydania orzeczeń w przedmiocie dodatkowych żądań skierowanych przeciwko współpozwanym [7]. Wypowiadanie się na temat jurysdykcji sądu odsyłającego oraz istnienia więzi między żądaniami dodatkowymi skierowanymi przez skarżącą wobec współpozwanych nie wydaje mi się zatem celowe. W każdym razie do właściwości tego sądu należy ocena ryzyka wydania w oddzielnych postępowaniach sprzecznych ze sobą orzeczeń w rozumieniu art. 6 pkt 1 rozporządzenia nr 44/2001 [8].

30. Sąd odsyłający pragnie zatem określić zakres orzeczeń, które będzie musiał wydać, a dokładniej, czy środki podjęte w zastosowaniu zakazu z uwagi na naruszenie, a mianowicie dodatkowe żądania w stosunku do żądań głównych, mają skutek na całym terytorium Unii.

31. Należy zauważyć, że terytorialny zakres obowiązywania zakazu kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego w rozumieniu art. 98 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 40/94 [9] jest wyznaczony zarówno przez terytorialną właściwość sądu w sprawach wspólnotowych znaków towarowych orzekającego taki zakaz, jak i przez terytorialny zakres przysługującego właścicielowi unijnego znaku towarowego prawa wyłącznego, które zostało naruszone lub może zostać naruszone, który to zakres wynika z tego rozporządzenia [10]. W zakresie prawa do unijnego znaku towarowego Trybunał orzekł już zatem wcześniej, że zakaz kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia musi zatem co do zasady rozciągać się na całe terytorium Unii [11].

32. Ponadto, jak przypomniał Trybunał, również w sprawie dotyczącej unijnego znaku towarowego, zakaz kontynuowania działań stanowiących naruszenie – a także wynikające z niego dodatkowe obowiązki – powinien być traktowany jako całość w ten sposób, że w przypadku braku istnienia środków przymusu, jakie muszą stosować sądy w celu zapewnienia przestrzegania orzeczenia zakazującego działań stanowiących naruszenie wydanego przez sąd, do którego się o to zwrócono, byłby on pozbawiony skutku odstraszającego [12]. W konsekwencji odmienne traktowanie żądań głównych oraz dodatkowych żądań byłoby nieuzasadnione.

33. W niniejszym przypadku nie widzę żadnego powodu, w zakresie ochrony wzorów wspólnotowych, aby nie móc zastosować przytoczonego powyżej orzecznictwa. Pragnę bowiem przypomnieć, że podobnie jak w przypadku unijnego znaku towarowego, wzór wspólnotowy ma jednolity charakter, jest objęty jednolitą ochroną, tak samo jak wynikające z niego prawa wyłączne oraz że jego skutek jest jednakowy na całym terytorium Unii, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów ustanowionych w traktatach [13].

7 Zobacz pkt 8 wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w sprawie C-24/16 w języku postępowania.

8 Zobacz wyroki: z dnia 1 grudnia 2011 r., Painer (C-145/10, EU:C:2011:798, pkt 83); z dnia 12 lipca 2012 r., Solvay (C-616/10, EU:C:2012:445, pkt 23).

9 Rozporządzenie Rady z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 146).

10 Zobacz wyrok z dnia 12 kwietnia 2011 r., DHL Express France (C-235/09, zwany dalej wyrokiem „DHL Express France", EU:C:2011:238, pkt 33),

11 Zobacz wyrok DHL Express France (pkt 44).

12 Zobacz wyrok z dnia 14 grudnia 2006 r., Nokia (C-316/05, EU:C:2006:789, pkt 60); wyrok DHL Express France (pkt 57).

13 Zobacz motyw 1 rozporządzenia nr 6/2002.

34. Ponadto jednolita ochrona wzorów wspólnotowych na całym terytorium Unii przed działaniami stanowiącymi naruszenie mogłaby ucierpieć, gdyby środki podjęte w celu rzeczywistej realizacji tej ochrony były pozbawione skutków na całym tym terytorium i ograniczały się do terytorium, na którym znajduje się sąd, który je przyjął [14]. Właściciele wzorów wspólnotowych byliby zmuszeni wytoczyć powództwo przed właściwym sądem w każdym państwie członkowskim, co nie tylko stwarzałoby ryzyko wydawania sprzecznych ze sobą orzeczeń, ale wiązałoby się także ze znacznym kosztem dla podmiotów prawa.

35. W pozostałej części rozwiązanie to jest w pełni zgodne z jednym z celów stworzenia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, a mianowicie ułatwieniem dostępu do wymiaru sprawiedliwości przy pomocy zasady wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych [15].

36. W tym względzie pragnę przypomnieć, że w odniesieniu do uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych, zgodnie z przepisami rozdziału III rozporządzenia nr 44/2001, aby orzeczenie ustanawiające zakaz wywierało skutek na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii, każde państwo powinno uznawać i wykonywać takie orzeczenia zgodnie z zasadami i procedurami przewidzianymi w jego prawie krajowym [16].

37. Jeżeli pewne środki przymusowe lub niemające charakteru przymusowego przyjęte przez sąd krajowy państwa członkowskiego nie są przewidziane w prawie krajowym innego państwa członkowskiego, państwo to, w celu wykonania orzeczenia sądu pierwszego państwa członkowskiego, musi zastosować odpowiednie przepisy swojego prawa krajowego, mogące zapewnić w ten sam sposób przestrzeganie wspomnianego zakazu. To do ustawodawcy krajowego należy bowiem przyjęcie odpowiednich środków mających na celu egzekwowanie praw wynikających ze wzorów wspólnotowych [17].

38. W konsekwencji, w świetle powyższych okoliczności, uważam, że art. 79 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 w związku z art. 6 pkt 1 rozporządzenia nr 44/2001 należy interpretować w ten sposób, że orzeczenia wydane przez sąd krajowy w przedmiocie dodatkowych żądań sformułowanych w ramach powództwa o naruszenie prawa wobec dwóch współpozwanych mających siedzibę w dwóch różnych państwach członkowskich, takich jak odszkodowania za szkodę, zniszczenia lub wycofania ze sprzedaży podrobionych produktów, zwrotu kosztów adwokackich czy też opublikowania wyroku, mają skutek prawny na całym terytorium Unii.

## B – W przedmiocie trzeciego pytania prejudycjalnego

39. Za pomocą pytania trzeciego sąd odsyłający zmierza do uzyskania wyjaśnień w przedmiocie prawa właściwego dla sformułowanych przez skarżącą dodatkowych żądań. Chociaż sąd ten wychodzi z założenia, że rozporządzenie Rzym II ma zastosowanie do tych żądań, to jednak należy moim zdaniem zbadać wcześniej charakter tych żądań, aby móc następnie określić właściwe dla nich prawo. Ta kwestia została zresztą podniesiona w trakcie rozprawy, w szczególności w ramach pytań postawionych przez sędziego sprawozdawcę. W swoich odpowiedziach udzielonych w trakcie rozprawy wydaje się, iż strony postępowania głównego uważają, że w odniesieniu do wspomnianych żądań art. 89 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 6/2002 znajduje zastosowanie i odsyła do rozporządzenia Rzym II.

14 Zobacz podobnie wyrok DHL Express Francja (pkt 54).

15 Zobacz art. 67 ust. 4 TFUE.

16 Zobacz wyrok z dnia 16 lipca 2015 r., Diageo Brands (C-681/13, EU:C:2015:471, pkt 40).

17 Zobacz motyw 22 rozporządzenia nr 6/2002.

40. W związku z powyższym proponuję przeformułować pytanie sądu odsyłającego w następujący sposób. W trzecim pytaniu prejudycjalnym sąd odsyłający zastanawia się w istocie nad kwestią, czy art. 89 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 6/2002 należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „innych sankcji" odnosi się do żądań, takich jak dostarczenia dokumentacji rachunkowej, przyznania odszkodowania pieniężnego, zwrotu kosztów adwokackich, zniszczenia podrobionych produktów, wycofania tych produktów ze sprzedaży oraz opublikowania wyroku, tak że prawem właściwym dla tych żądań jest prawo państwa członkowskiego, w którym naruszenie miało miejsce lub istnieje groźba jego popełnienia. W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na to pytanie sąd odsyłający zastanawia się, jakie kryteria należy uwzględnić przy ustalaniu miejsca, w którym naruszenie miało miejsce lub istnieje groźba jego popełnienia.

41. Kwestia, czy środki te mogą zostać zakwalifikowane jako „inne sankcje" w rozumieniu tego przepisu, ma podstawowe znaczenie w zakresie, w jakim, w przeciwnym razie inne zasady dotyczące prawa właściwego będą miały zastosowanie do sformułowanych przez skarżącą żądań dodatkowych. O ile bowiem art. 89 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 6/2002 wskazuje, że do innych sankcji zastosowanie ma prawo, w tym prawo prywatne międzynarodowe państwa członkowskiego, w którym miało miejsce naruszenie lub istnieje groźba jego popełnienia, o tyle art. 88 ust. 2 tego rozporządzenia przewiduje z kolei, że „[w]e wszystkich sprawach nieobjętych zakresem [tego rozporządzenia] sąd w sprawach wzorów wspólnotowych stosuje przepisy swojego ustawodawstwa krajowego, w tym również swojego prawa prywatnego międzynarodowego".

42. Należy zatem określić pojęcie „innych sankcji" w rozumieniu art. 89 ust. 1 lit. d) tego rozporządzenia, aby móc następnie ustalić prawo właściwe dla sformułowanych przez skarżącą dodatkowych żądań.

### *1. W przedmiocie pojęcia „innych sankcji"*

43. Rozporządzenie nr 6/2002 nie zawiera żadnej definicji ani wyjaśnienia pojęcia „innych sankcji". Artykuł 89 ust. 1 tego rozporządzenia przewiduje jedynie sankcje, które można by określić jako zharmonizowane w zakresie, w jakim państwa członkowskie są zobowiązane do ustanowienia ich w ich wewnętrznym systemie prawnym. Podobnie jest w przypadku środka zakazującego pozwanemu kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia lub nakazującego zajęcie podrobionych produktów lub zajęcie materiałów i narzędzi wykorzystanych w przeważającej mierze do wytworzenia podrobionych dóbr. Z motywu 22 wspomnianego rozporządzenia wynika, że celem tych środków jest umożliwienie, niezależnie od jurysdykcji odpowiadającej za egzekwowanie, powstrzymania czynów naruszenia [18].

44. Wydaje mi się zatem, że pojęcie „innych sankcji" powinno mieć szersze znaczenie, a nie obejmować jedynie sankcji, które umożliwiają powstrzymanie czynów naruszenia. Moim zdaniem sankcja nie ma bowiem wyłącznie na celu położenia kresu naruszeniu, ale także zapewnienie poszanowania i skutecznego wykonania prawa, w niniejszym przypadku – prawa przysługującego właścicielowi wzoru wspólnotowego. Właściwe środki mające na celu zapewnienie poszanowania i skutecznego wykonania rzeczonego prawa mogą przybrać na przykład formę kary pieniężnej, czy też konfiskaty całości lub części dochodów uzyskanych w wyniku naruszenia.

18 Zobacz w tym względzie opinia rzecznika generalnego M. Watheleta w sprawie H. Gautzsch Großhandel (C-479/12, EU:C:2013:537), którego stanowisko w pełni popieram.

45. W odniesieniu do dodatkowych żądań sformułowanych przez skarżącą pragnę zauważyć, że Trybunał określił już wcześniej charakter niektórych z nich. I tak żądanie dotyczące zniszczenia podrobionych produktów stanowi „inną sankcję", zgodnie z art. 89 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 6/2002 [19].

46. Co się tyczy żądania dotyczącego odszkodowania za szkodę, Trybunał wskazał – odstępując w tym względzie od analizy prawnej rzecznika generalnego M. Watheleta – że nie stanowi ono sankcji w rozumieniu tego przepisu. Trybunał wywiódł z tego zatem, że zgodnie z art. 88 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002 prawem mającym zastosowanie do tego żądania jest prawo krajowe sądu rozpoznającego sprawy z zakresu wzorów wspólnotowych, w tym jego prawo prywatne międzynarodowe [20].

47. W odniesieniu do żądania mającego na celu uzyskanie informacji na temat rachunków, to chociaż Trybunał nie miał okazji wypowiedzieć się, czy żądanie takie stanowi „inną sankcję" w rozumieniu art. 89 ust. 1 lit. d) wspomnianego rozporządzenia, pragnę zauważyć, że w swoim wyroku H. Gautzsch Großhandel stwierdził on, iż uzyskanie informacji na temat działań przedsiębiorstwa nie stanowi „innej sankcji" w rozumieniu tego przepisu [21]. Informacje na temat działań przedsiębiorstwa, które ma zresztą charakter gospodarczy, obejmują, moim zdaniem, również informacje na temat jego dokumentacji rachunkowej. Uważam zatem, że logicznie należy uznać, iż zgodnie z powyżej cytowanym orzecznictwem oraz art. 88 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002, prawem mającym zastosowanie do żądania mającego na celu uzyskanie informacji na temat rachunków przedsiębiorstwa jest prawo krajowe sądu rozpoznającego sprawy z zakresu wzorów wspólnotowych, w tym jego prawo prywatne międzynarodowe.

48. Co się tyczy żądania dotyczącego wycofania ze sprzedaży produktów, wydaje się ono zbliżone do żądania zajęcia produktów, o którym wyraźnie mowa w art. 89 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia. Wycofanie ze sprzedaży produktów może być zdefiniowane jako środek mający na celu zapobieżenie, po dystrybucji, konsumpcji lub używaniu danego produktu przez konsumenta lub poinformowanie go o ewentualnym ryzyku, jakie mu grozi w wypadku jego konsumpcji [22], podczas gdy zajęcie produktów jest środkiem mającym zapobiegać wprowadzeniu towaru do obrotu. O ile zatem obydwa środki nie plasują się na tym samym poziomie w obrocie gospodarczym, o tyle jednak mają one moc wiążącą i obydwa mają na celu zagwarantowanie poszanowania i skutecznego wykonania przywołanego prawa własności intelektualnej poprzez zapewnienie, że żaden lub niewiele podrobionych produktów będzie w dalszym ciągu funkcjonowało w obiegu na rynku gospodarczym. W związku z powyższym uważam, że żądanie dotyczące wycofania ze sprzedaży produktów należy uznać za wchodzące w zakres „innych sankcji", o których mowa w art. 89 ust. 1 lit. d) wspomnianego rozporządzenia.

49. W odniesieniu do żądania dotyczącego ogłoszenia wyroku, które jest zresztą regularnie podnoszone w ramach tego rodzaju sporów, uważam, że stanowi ono również sankcję w rozumieniu tego przepisu. Chodzi bowiem o środek przymusu zobowiązujący sprawcę naruszenia do opublikowania wyroku, na własny koszt, na stronie internetowej lub w prasie, w celu zaprzestania stanowiącego naruszenie wykorzystania produktów.

50. Wreszcie, co się tyczy żądania mającego na celu zwrot kosztów adwokackich, dotyczy ono kosztów poniesionych w ramach postępowania i nie można go uznać za stanowiące „inną sankcję" w rozumieniu wspomnianego przepisu.

19 Zobacz wyrok z dnia 13 lutego 2014 r., H. Gautzsch Großhandel (C-479/12, zwany dalej „wyrokiem H. Gautzsch Großhandel", EU:C:2014:75, pkt 52).

20 Zobacz wyrok H. Gautzsch Großhandel (pkt 53).

21 Zobacz wyrok H. Gautzsch Großhandel (pkt 53).

22 Zobacz strona internetowa Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (dyrekcja generalna ds. konkurencji, konsumentów i zwalczania oszustw, Francja) pod następującym adresem: http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/securite/rappels-produits.

51. W konsekwencji uważam, że art. 89 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 6/2002 należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „innych sankcji" odnosi się do żądań, takich jak zniszczenia podrobionych produktów, wycofania tych produktów ze sprzedaży oraz opublikowania wyroku. Natomiast żądania dotyczące odszkodowania za szkodę, uzyskania informacji na temat rachunków przedsiębiorstwa oraz zwrotu kosztów adwokackich nie mieszczą się w zakresie tego pojęcia.

52. Po wyjaśnieniu pojęcia „innych sankcji" w rozumieniu art. 89 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 6/2002 należy obecnie określić prawo właściwe dla poszczególnych żądań dodatkowych sformułowanych przez Nintendo w postępowaniu głównym.

### *2. W przedmiocie prawa właściwego dla dodatkowych żądań*

53. Artykuł 8 ust. 2 rozporządzenia Rzym II w sprawie prawa właściwego stanowi, że „[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". Z wykładni a contrario tego przepisu wynika jasno, że w przypadku gdy dana „kwestia" podlega szczególnemu instrumentowi wspólnotowemu, instrument ten określa, w stosownym przypadku, prawo właściwe. I tak, w niniejszym przypadku należy odwołać się w pierwszej kolejności do rozporządzenia nr 6/2002 w celu określenia prawa właściwego dla sformułowanych przez Nintendo żądań dodatkowych.

54. W tym względzie art. 88 tego rozporządzenia, zatytułowany „Prawo właściwe", odwołuje się z kolei do przepisów szczególnych tego rozporządzenia, ponieważ zgodnie z jego ust. 1 „[s]ądy w sprawach wzorów wspólnotowych stosują przepisy niniejszego rozporządzenia". Tymczasem w odniesieniu do dodatkowych żądań Nintendo stwierdziłem, że niektóre z nich powinny zostać zakwalifikowane jako „inne sankcje" w rozumieniu art. 89 ust. 1 lit. d) wspomnianego rozporządzenia, a pozostałe wchodzą w zakres jego art. 88 ust. 2.

55. Jeśli chodzi o żądania wchodzące w zakres art. 89 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 6/2002, zgodnie z moją wiedzą pojęcie „państwa członkowskiego, w którym naruszenie miało miejsce lub istnieje groźba jego popełnienia" nigdy nie zostało zinterpretowane przez Trybunał w ramach sporu dotyczącego wzorów wspólnotowych. Trybunał miał jednak okazję wyjaśnić rzeczone pojęcie w ramach sporów dotyczących unijnego znaku towarowego oraz dotyczących jurysdykcji [23].

56. Podobnie jak Komisja uważam, że orzecznictwo to powinno mieć zastosowanie w niniejszej sprawie. Trybunał orzekł bowiem w wyroku Coty Germany, że pojęcie „państwa członkowskiego, w którym miało miejsce naruszenie" w rozumieniu art. 93 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 jest autonomicznym pojęciem prawa Unii [24]. Tymczasem praktycznie identyczne [25] użycie tego samego sformułowania w art. 89 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 6/2002, okoliczność, że rozporządzenie to reguluje zakres ochrony prawa dotyczącego własności intelektualnej, oraz okoliczność, iż podobnie jak w przypadku unijnego znaku towarowego, ochrona ta ma jednolity charakter i jej skutek jest jednakowy na całym terytorium Unii, przemawiają za identyczną wykładnią pojęcia zawartego w rozporządzeniu nr 6/2002 jak i pojęcia zawartego w rozporządzeniu nr 40/94.

23 Zobacz wyrok z dnia 5 czerwca 2014 r., Coty Germany (C-360/12, zwany dalej „wyrokiem Coty Germany", EU:C:2014:1318).

24 Zobacz pkt 31 wyroku Coty Germany.

25 W art. 93 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 użyto terminu „państwa członkowskiego w którym [na którego terytorium] miało miejsce naruszenie", podczas gdy art. 89 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 6/2002 posługuje się terminem „państwa członkowskiego […] w którym". W wersji niemieckojęzycznej tych rozporządzeń brzmienie tych fragmentów jest identyczne, z uwagi na to, że w tych dwóch przepisach użyto sformułowania „Mitgliedstaats […], in dem".

57. W tej kwestii Trybunał orzekł w wyroku Coty Germany, że pojęcie »państwa członkowskiego, w którym miało miejsce naruszenie« sugeruje […], że łącznik ten odnosi się do czynnego zachowania sprawcy tego naruszenia. Z tego względu łącznik przewidziany w tym przepisie dotyczy terytorium państwa członkowskiego, w którym nastąpiło lub może nastąpić zdarzenie powodujące naruszenie, a nie terytorium państwa członkowskiego, w którym wspomniane naruszenie wywołuje skutki” [26].

58. Tym samym, w celu określenia prawa właściwego dla żądań sformułowanych przez Nintendo, wchodzących w zakres stosowania rozporządzenia nr 6/2002, należy uwzględnić miejsce czynnego zachowania sprawcy. W niniejszej sprawie może pojawić się trudność w zakresie określenia rzeczonego czynnego zachowania w zakresie, w jakim w kilku państwach członkowskich miały miejsce działania stanowiące naruszenie. Uważam jednak, że zdarzenie powodujące to naruszenie ma charakter jednorazowy i w niniejszym przypadku miało ono miejsce na terytorium jednego tylko państwa członkowskiego, a mianowicie we Francji. Przypominam bowiem, że w niniejszej sprawie przedmiotowe produkty zostały wyprodukowane we Francji. Oczywiste jest, że gdyby nie wyprodukowano tych produktów, działanie stanowiące naruszenie po prostu nie miałoby miejsca, ponieważ nie sprzedano by nigdy rzeczonych produktów na rynkach poszczególnych państw członkowskich.

59. Uważam zatem, że prawem właściwym dla żądań dodatkowych sformułowanych przez Nintendo, wchodzących w zakres stosowania art. 89 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 6/2002, jest prawo francuskie.

60. Co się tyczy pozostałych dodatkowych żądań wchodzących w zakres art. 88 ust. 2 tego rozporządzenia, należy przypomnieć, że artykuł ten odsyła do ustawodawstwa krajowego sądu w sprawach wzorów wspólnotowych, przed który została wniesiona sprawa, w tym również jego prawa prywatnego międzynarodowego. Otóż, jak zauważają strony sporu w postępowaniu głównym, prawo prywatne międzynarodowe zostało w dziedzinie zobowiązań pozaumownych wynikających z naruszenia jednolitego wspólnotowego prawa własności intelektualnej, ujednolicone za pomocą art. 8 ust. 2 rozporządzenia Rzym II. W moim przekonaniu to ten przepis znajduje zatem zastosowanie do tych żądań.

61. I tak wspomniany przepis przewiduje, że prawem właściwym jest prawo „państwa, w którym naruszenie [jednolitego wspólnotowego prawa własności intelektualnej] miało miejsce”. Pojęcie to nie stanowiło dotychczas przedmiotu wykładni Trybunału. Moim zdaniem nie powinno ono zostać odmiennie zdefiniowane od pojęcia użytego w art. 89 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 6/2002.

62. W istocie, chociaż prawdą jest, iż stosowanie różnych przepisów do tego samego sporu zostało za pomocą art. 88 ust. 2 i art. 89 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 6/2002 przewidziane przez prawodawcę Unii, uważam, że późniejsze przyjęcie, w stosunku do tego rozporządzenia, rozporządzenia Rzym II, ujednolicającego w tej dziedzinie prawo międzynarodowe prywatne, dodatkowo wzmacnia jeszcze pewność prawa w tego typu sporach, a zatem przewidywalność prawa właściwego. Jest to zresztą jeden z zakładanych celów tego rozporządzenia [27].

63. Ponadto, z oczywistych powodów związanych z przewidywalnością prawa, rozporządzenie Rzym II samo ustanawia jedyny łącznik z państwem, w którym powstała szkoda bezpośrednia, i to niezależnie od państwa lub państw, w których mogłyby wystąpić skutki pośrednie [28].

26 Punkt 34 wyroku Coty Germany.

27 Zobacz motyw 6 tego rozporządzenia.

28 Zobacz motywy 16 i 17 oraz art. 4 ust. 1 tego rozporządzenia.

64. W związku z tym dokonanie odmiennej wykładni pojęcia „państwa, w którym naruszenie [jednolitego wspólnotowego prawa własności intelektualnej] miało miejsce”, zawartego w art. 8 ust. 2 rozporządzenia Rzym II, niż wykładni pojęcia „państwa członkowskiego […] w którym naruszenie miało miejsce lub istnieje groźba jego popełnienia”, zawartego w art. 89 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 6/2002, naruszałoby zasadę pewności prawa w sporach, w których częstość występowania złożoności sprawy oraz wielości miejsc, w których mogą wystąpić skutki szkody wynikającej z aktu stanowiącego naruszenie, wymaga tym większej pewności prawa.

65. W związku z powyższym uważam, że pojęciu zawartemu w art. 8 ust. 2 rozporządzenia Rzym II powinno się nadać to samo znaczenie co pojęciu zawartemu w art. 89 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 6/2002.

66. W świetle powyższych rozważań uważam zatem, że art. 89 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 6/2002 oraz art. 8 ust. 2 rozporządzenia Rzym II należy interpretować w ten sposób, że prawem właściwym dla sformułowanych w ramach powództwa o naruszenie prawa dodatkowych żądań, dotyczących zniszczenia podrobionych produktów, lub wycofania tych produktów ze sprzedaży, opublikowania wyroku, odszkodowania za szkodę, uzyskania informacji na temat rachunków przedsiębiorstwa oraz zwrotu kosztów adwokackich jest prawo obowiązujące na terytorium państwa członkowskiego, w którym nastąpiło lub może nastąpić zdarzenie powodujące naruszenie.

67. W niniejszej sprawie zdarzeniem powodującym zarzucane naruszenie jest wytwarzanie podrobionych produktów.

## C – W przedmiocie drugiego pytania prejudycjalnego

68. Za pomocą drugiego pytania prejudycjalnego sąd odsyłający zmierza w istocie do ustalenia, czy art. 20 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 6/2002 należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „działań odtwarzania w celach cytowania” obejmuje okoliczność wykorzystywania przez osobę trzecią wizerunku produktów zawierających chronione wzory wspólnotowe w celu sprzedaży swoich własnych produktów.

69. Pragnę przypomnieć na wstępie, że prawa wyłączne wynikające ze wzoru wspólnotowego umożliwiają jego właścicielowi zakazywanie osobom trzecim jego używania, takiego jak wytwarzanie lub wprowadzanie do obrotu produktu, w którym wzór jest zawarty [29]. Niemniej jednak, w drodze wyjątku, prawa te mogą być ograniczone. I tak art. 20 ust. 1 lit. c) wspomnianego rozporządzenia przewiduje w szczególności, że prawa wyłączne wynikające ze wzoru wspólnotowego nie są wykonywane w odniesieniu do działań odtwarzania w celach cytowania.

70. W niniejszym przypadku jeden z dwóch współpozwanych, tj. przedsiębiorstwo BigBen Francja wykorzystuje wizerunek produktów zawierających zarejestrowany przez Nintendo wzór wspólnotowy w celu reklamy w ramach prowadzenia sprzedaży jego własnych produktów, którymi są akcesoria mogące służyć do wykorzystywania przedmiotowych produktów Nintendo.

71. Artykuł 20 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 6/2002 uzależnia działania mogące zostać uznane za działania odtwarzania w celach cytowania od spełnienia kilku warunków, a mianowicie zgodności przedmiotowych działań z praktyką uczciwego handlu, wskazania źródła oraz okoliczności, że nadmiernie nie utrudniają one zwykłego używania wzoru.

72. W pierwszej kolejności należy zatem ustalić, czy okoliczność, wykorzystywania przez osobę trzecią wizerunku produktów zawierających chronione wzory wspólnotowe w celu sprzedaży swoich własnych produktów może z natury stanowić działanie odtwarzania oraz czy ma ono na celu cytowanie.

29 Zobacz art. 19 ust. 1 tego rozporządzenia.

73. Jak wskazali Dominique Kaesmacher i Théodora Stamos, „[p]ojęcie to należy interpretować w sposób jak najszerszy. Obejmuje ono w pierwszym rzędzie odtwarzanie we wszelkiej postaci i w jakikolwiek sposób, bezpośrednie lub pośrednie (na odległość), całkowite bądź częściowe, tymczasowe lub stałe, na tego samego lub innego rodzaju nośnikach[30]. Nie ulega wątpliwości, że działanie będące przedmiotem sporu w postępowaniu głównym stanowi działanie odtwarzania, ponieważ polega na publikowaniu wizerunków produktów zawierających zarejestrowane przez Nintendo wzory wspólnotowe na opakowaniach oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa BigBen Francja.

74. Co się tyczy celu tego działania, termin „*zilustrowanie*" [illustration] użyty w wersji francuskiej rozporządzenia nr 6/2002, różni się on od terminu zawartego w wersji angielskiej [i polskiej – przyp. tłum], która posługuje się terminem „cytowania" [ang. „citation"]. Tymczasem w przypadku wystąpienia rozbieżności między różnymi wersjami językowymi tekstu unijnego dany przepis należy interpretować z uwzględnieniem ogólnej systematyki i celu uregulowania, którego jest częścią[31].

75. Moim zdaniem, mając na względzie ogólną systematykę tego rozporządzenia, pojęcie „cytowania" nie może być interpretowane w sposób zbyt ścisły. Rozporządzenie to ma bowiem na celu, poprzez ochronę, jaką przyznaje ono wzorom wspólnotowym, promowanie innowacji i zapewnienie tym samym większej konkurencyjności Unii[32]. Tymczasem powstrzymanie przedsiębiorstwa będącego wytwórcą nowych produktów, które w zamierzeniu mają być zgodne z istniejącymi produktami – zawierającymi wzór wspólnotowy, którego właścicielem jest inne przedsiębiorstwo – może bez wątpienia zniechęcać do innowacji.

76. Analogicznie jak w przypadku prawa o znakach towarowych, cel skutecznej ochrony wzorów wspólnotowych musi być równoważony interesami osób trzecich prowadzących sprzedaż akcesoriów do produktów zawierających chronione wzory wspólnotowe, w szczególności z punktu widzenia potrzeb rynku wewnętrznego[33], takich jak swobodny przepływ towarów[34], wolna konkurencja oraz promowanie innowacji.

77. Ponadto wydaje mi się, że celem odtwarzania zarejestrowanych wzorów wspólnotowych w celach cytowania[35] jest po prostu wyjaśnienie sposobu stosowania innego produktu przewidzianego do użytku jako akcesorium względem pierwszego produktu.

78. W konsekwencji okoliczność wykorzystywania przez osobę trzecią wizerunku produktów zawierających chronione wzory wspólnotowe w celu sprzedaży swoich własnych produktów stanowi działanie w celach cytowania.

79. W drugiej kolejności, w odniesieniu do warunków, jakie musi spełnić osoba trzecia, aby móc podjąć takie działanie, wydaje mi się przede wszystkim, że nie można kwestionować wskazania źródła. Wskazanie źródła określa bowiem handlowe pochodzenie zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, to znaczy, że poinformowani odbiorcy muszą być w stanie natychmiast rozpoznać, z jaką marką lub przedsiębiorstwem kojarzy się produkt sprzedawany przez osobę trzecią.

30 Zobacz D. Kaesmacher i T. Stamos, *Brevets, marques, droits d'auteurs…: mode d'emploi*, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2009, s. 265.

31 Zobacz wyrok z dnia 4 września 2014 r., Vnuk (C-162/13, EU:C:2014:2146, pkt 46).

32 Zobacz motyw 7 wspomnianego rozporządzenia.

33 Zobacz motyw 8 rozporządzenia nr 6/2002.

34 Zobacz wyrok z dnia 17 marca 2005 r., Gillette Company i Gillette Group Finland (C-228/03, EU:C:2005:177, pkt 29).

35 Termin „zilustrowanie" [w języku francuskim: „illustration"] został zdefiniowany przez słownik Larousse'a w następujący sposób: „[c]zynność polegająca na dostarczeniu wskazówek, za pomocą przykładów, na temat abstrakcyjnego pomysłu, do celów zastosowania, weryfikacji, demonstracji".

80. Podobnie uważam, że należy zwrócić uwagę na wskazanie pochodzenia wzoru wspólnotowego. W kontekście sprzedaży za pomocą strony internetowej Trybunał miał okazję wskazać, w odniesieniu do unijnego znaku towarowego, że negatywny wpływ na pełnioną przez znak funkcję wskazania pochodzenia ma miejsce wówczas, gdy reklama, która pojawia się po wpisaniu słowa kluczowego, nie pozwala lub z trudnością pozwala właściwie poinformowanemu i dostatecznie uważnemu internaucie na zorientowanie się, czy towary lub usługi, których dotyczy reklama, pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej [36].

81. W świetle kontekstu i celu rozporządzenia nr 6/2002 uważam za właściwe uwzględnienie tej analizy przy wskazaniu źródła w odniesieniu do odtwarzania wzorów wspólnotowych. W niniejszym przypadku do sądu krajowego należy ustalenie, czy umieszczenie wzmianki „dla Wii" na opakowaniach i w reklamach za pomocą strony internetowej dotyczącej produktów przedsiębiorstwa BigBen Francja spełnia ten warunek.

82. Następnie, w odniesieniu do warunku zgodności działania odtwarzania z praktyką uczciwego handlu, z art. 5 dyrektywy 2005/29/WE [37] wynika, że praktyka handlowa jest nieuczciwa, jeżeli po pierwsze, jest sprzeczna z wymogami obowiązku staranności zawodowej, a po drugie, jeżeli w sposób istotny zniekształca lub może w sposób istotny zniekształcić zachowanie gospodarcze względem produktu przeciętnego konsumenta, do którego dociera bądź do którego jest skierowana. W tym względzie Trybunał orzekł już wcześniej, że informacja o numerach artykułów producenta kserokopiarek i ich części zamiennych w katalogach konkurencyjnego dostawcy nie umożliwiała mu korzystania w sposób bezprawny z powszechnej znajomości znaku towarowego konkurenta, ponieważ w omawianym przypadku odbiorcy nie kojarzyli reputacji znaku z produktami konkurenta [38]. Sąd krajowy będzie zatem musiał, moim zdaniem, ustalić, czy odtwarzanie wizerunku produktu Nintendo, takiego jak pilot do konsoli gier wideo do celów sprzedaży akcesorium do tego pilota nie pociąga za sobą wprowadzenia w błąd lub zwodzenia konsumentów.

83. Wreszcie, w odniesieniu do warunku polegającego na braku spowodowania utrudnień dla zwykłego używania wzoru wspólnotowego uważam, że do strony będącej posiadaczem prawa do wzoru wspólnotowego należy przedstawienie, w stosownym przypadku, dowodów spowodowania takich utrudnień, a do sądu krajowego – zbadanie tych dowodów.

84. W świetle wszystkich powyższych okoliczności uważam, że art. 20 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 6/2002 należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „działań odtwarzania w celach cytowania" obejmuje okoliczność wykorzystywania przez osobę trzecią wizerunku produktów zawierających chronione wzory wspólnotowe w celu sprzedaży swoich własnych produktów. Do sądu krajowego należy zbadanie, czy to działanie odtwarzania jest zgodne z praktyką uczciwego handlu i nadmiernie nie utrudnia zwykłego używania wzoru i czy jest wskazane źródło.

36 Zobacz wyrok z dnia 23 marca 2010 r., Google Francja i Google (od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, pkt 84).

37 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. 2005, L 149, s. 22).

38 Zobacz wyrok z dnia 25 października 2001 r., Toshiba Europe (C-112/99, EU:C:2001:566, pkt 58).

## V – Wnioski

85. Wobec całości powyższych rozważań proponuję, aby udzielić następującej odpowiedzi na pytania prejudycjalne przedstawione przez Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższy sąd krajowy w Düsseldorfie, Niemcy):

1) Artykuł 79 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych w związku z art. 6 pkt 1 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 interpretować w ten sposób, że orzeczenia wydane przez sąd krajowy w przedmiocie dodatkowych żądań sformułowanych w ramach powództwa o naruszenie prawa wobec dwóch współpozwanych mających siedzibę w dwóch różnych państwach członkowskich, takich jak odszkodowania za szkodę, zniszczenia lub wycofania ze sprzedaży podrobionych produktów, zwrotu kosztów adwokackich czy też opublikowania wyroku, mają skutek prawny na całym terytorium Unii Europejskiej.

2) Artykuł 89 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 6/2002 należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „innych sankcji" odnosi się do żądań, takich jak zniszczenia podrobionych produktów, wycofania tych produktów ze sprzedaży oraz opublikowania wyroku. Natomiast żądania dotyczące odszkodowania za szkodę, uzyskania informacji na temat rachunków przedsiębiorstwa oraz zwrotu kosztów adwokackich nie mieszczą się w zakresie tego pojęcia.

3) Artykuł 89 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 6/2002 oraz art. 8 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 864/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych należy interpretować w ten sposób, że prawem właściwym dla sformułowanych w ramach powództwa o naruszenie prawa dodatkowych żądań, dotyczących zniszczenia podrobionych produktów, lub wycofania tych produktów ze sprzedaży, opublikowania wyroku, odszkodowania za szkodę, uzyskania informacji na temat rachunków przedsiębiorstwa oraz zwrotu kosztów adwokackich jest prawo obowiązujące na terytorium państwa członkowskiego, w którym nastąpiło lub może nastąpić zdarzenie powodujące naruszenie. W niniejszej sprawie zdarzeniem powodującym naruszenie jest wytwarzanie podrabianych produktów.

4) Artykuł. 20 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 6/2002 należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „działań odtwarzania w celach cytowania" obejmuje okoliczność wykorzystywania przez osobę trzecią wizerunku produktów zawierających chronione wzory wspólnotowe w celu sprzedaży swoich własnych produktów. Do sądu krajowego należy zbadanie, czy to działanie odtwarzania jest zgodne z praktyką uczciwego handlu i nadmiernie nie utrudnia zwykłego używania wzoru i czy jest wskazane źródło.