



## Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (druga izba)

z dnia 8 marca 2018 r.\*

Odesłanie prejudycjalne – Własność intelektualna i przemysłowa – Rozporządzenie (WE) nr 6/2002 – Wzór wspólnotowy – Artykuł 8 ust. 1 – Cechy postaci produktu wynikające wyłącznie z jego funkcji technicznej – Kryteria oceny – Istnienie alternatywnych wzorów – Uwzględnienie punktu widzenia „obiektywnego obserwatora”

W sprawie C-395/16

mającej za przedmiot wnioszek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższy sąd krajowy w Düsseldorfie, Niemcy) postanowieniem z dnia 7 lipca 2016 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 15 lipca 2016 r., w postępowaniu:

**DOCERAM GmbH**

przeciwko

**CeramTec GmbH,**

TRYBUNAŁ (druga izba),

w składzie: M. Ilešič, prezes izby, K. Lenaerts, prezes Trybunału, pełniący obowiązki sędziego drugiej izby, A. Rosas, C. Toader i E. Jarašiūnas (sprawozdawca), sędziowie,

rzecznik generalny: H. Saugmandsgaard Øe,

sekretarz: M. Aleksejev, administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 29 czerwca 2017 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

- w imieniu DOCERAM GmbH przez M. Bergermanna, Rechtsanwalt, i P. Rättscha, Patentanwalt,
- w imieniu CeramTec GmbH przez M.A. Mittelstein i A. Bothe, Rechtsanwälte,
- w imieniu rządu greckiego przez G. Alexaki, działającą w charakterze pełnomocnika,
- w imieniu rządu Zjednoczonego Królestwa przez J. Kraehling i G. Brown, działające w charakterze pełnomocników, wspierane przez B. Nicholsona, barrister,

\* Język postępowania: niemiecki.

– w imieniu Komisji Europejskiej przez J. Samnaddę i T. Scharfa, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 19 października 2017 r.,

wydaje następujący

### Wyrok

- 1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 8 ust. 1 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 między spółką Doceram GmbH a spółką CeramTec GmbH dotyczącego naruszenia praw do wzorów wspólnotowych.

### Ramy prawne

- 3 Zgodnie z motywami 5, 7 i 10 rozporządzenia nr 6/2002:

„(5) Wynika [...] potrzeba stworzenia wzoru wspólnotowego stosowanego bezpośrednio w każdym państwie członkowskim, ponieważ jedynie w ten sposób możliwe stanie się osiągnięcie, poprzez jeden wniosek przedłożony w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) zgodnie z jednolitą procedurą według jednego prawa, jednego prawa do wzoru w obrębie jednego obszaru obejmującego wszystkie państwa członkowskie.

[...]

(7) Rozszerzona ochrona wzoru przemysłowego nie tylko promuje udział poszczególnych twórców w całokształcie osiągnięć wspólnotowych w tym zakresie, lecz również wspiera innowacje i rozwój nowych produktów i inwestycji w ich produkcji.

[...]

(10) Nie należy wstrzymywać innowacji technologicznych poprzez przyznawanie ochrony wzoru cechom wynikającym wyłącznie z ich funkcji technicznej. Rozumie się samo przez się, że powyższe stwierdzenie nie oznacza, iż wzór musi posiadać jakość estetyczną. Podobnie nie należy utrudniać wzajemnej wymienności produktów różnych marek poprzez rozszerzenie ochrony na wzór mechanicznych połączeń. W konsekwencji cechy wzoru wyłączone z ochrony z wymienionych względów nie powinny być uwzględniane do celów stwierdzenia, czy inne cechy wzoru spełniają wymagania dotyczące ochrony”.

- 4 Artykuł 3 wspomnianego rozporządzenia stanowi:

„Do celów niniejszego rozporządzenia:

- a) »wzór« oznacza postać całego lub części produktu, wynikającą w szczególności z cech linii, konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury i/lub materiałów samego produktu i/lub jego ornamentacji;

b) »produkt« oznacza każdy przedmiot przemysłowy lub rękodzielniczy, włączając w to między innymi części przeznaczone do stworzenia produktu złożonego, opakowanie, wygląd zewnętrzny, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, jednakże z wyłączeniem programów komputerowych;

[...]”.

5 Artykuł 4 rozporządzenia nr 6/2002, zatytułowany „Warunki ochrony”, w ust. 1 stanowi:

„Wzór jest chroniony jako wzór wspólnotowy w zakresie, w jakim ten wzór jest nowy i posiada indywidualny charakter”.

6 Artykuł 5 tego rozporządzenia, zatytułowany „Nowość”, stanowi:

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

[...]

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

7 Zgodnie z art. 6 rozporządzenia nr 6/2002, zatytułowanym „Indywidualny charakter”:

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

[...]”.

8 Artykuł 8 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia przewiduje:

„Wzór wspólnotowy nie obejmuje cech postaci produktu wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej”.

9 Artykuł 10 ust. 1 tego rozporządzenia stanowi:

„Zakres ochrony przyznany na zasadach wzoru wspólnotowego obejmuje każdy wzór, który nie wywołuje u poinformowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia”.

### **Postępowanie główne i pytania prejudycjalne**

10 DOCERAM jest spółką wytwarzającą elementy z ceramiki technicznej. Zaopatruje klientów w szczególności w spawalnicze kołki centrujące dla przemysłu motoryzacyjnego, maszyn włókienniczych i przemysłu maszynowego. Jest właścicielem licznych wzorów wspólnotowych zarejestrowanych dla kołków centrujących w trzech różnych kształtach geometrycznych, przy czym każdy z nich występuje w sześciu różnych rodzajach.

11 CeramTec także wytwarza i wprowadza do obrotu kołki centrujące takich samych rodzajów jak te objęte chronionymi wzorami spółki DOCERAM.

- 12 Powołując się na naruszenie praw do wzorów wspólnotowych, spółka DOCERAM wniosła do Landgericht Düsseldorf (sądu okręgowego w Düsseldorfie, Niemcy) powództwo o zaprzestanie szkodliwych praktyk przeciwko spółce CeramTec, która wniosła powództwo wzajemne, wnosząc o unieważnienie praw do spornych wzorów ze względu na to, że cechy postaci rozpatrywanych produktów wynikają wyłącznie z ich funkcji technicznej.
- 13 Landgericht Düsseldorf (sąd okręgowy w Düsseldorfie) oddalił powództwo spółki DOCERAM i unieważnił prawa do spornych wzorów ze względu na to, że te ostatnie są wyłączone z ochrony, zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002.
- 14 Spółka DOCERAM złożyła apelację od tego wyroku do Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższego sądu krajowego w Düsseldorfie, Niemcy). Sąd ten wskazał w szczególności, po pierwsze, że sporne wzory są nowe i wykazują indywidualny charakter, oraz po drugie, że istnieją alternatywne wzory rozpatrywanych kołków centrujących, które nie są chronione na mocy prawa wzorów wspólnotowych. Jego zdaniem konieczne jest zatem określenie, czy istnienie tych alternatywnych wzorów pozwala stwierdzić, że rozpatrywane cechy postaci wspomnianych produktów nie są objęte art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002, czy też należy rozpatrzyć także, czy funkcja techniczna jest jedynym czynnikiem decydującym o tych cechach.
- 15 Sąd ten wskazuje, że zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie przedstawiono różne stanowiska w tym względzie. Zgodnie z niektórymi z nich jedynym kryterium zastosowania art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 jest istnienie alternatywnych wzorów umożliwiających zapewnienie takiej samej funkcji technicznej, a takie istnienie wykazuje, iż dany wzór nie wynika wyłącznie z funkcji technicznej, w rozumieniu tego przepisu. Zgodnie z przeciwnym stanowiskiem wspomniany przepis ma zastosowanie, gdy odmienne cechy postaci produktu są określone jedynie ze względu na konieczność rozwoju rozwiązania technicznego, a względy estetyczne nie mają żadnego znaczenia. W takim wypadku nie ma zatem miejsca żadna działalność twórcza zasługująca na ochronę na mocy prawa wzorów wspólnotowych.
- 16 W tych okolicznościach Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższy sąd krajowy w Düsseldorfie) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
- „1) Czy cechy postaci produktu wynikają wyłącznie z jego funkcji technicznej w rozumieniu art. 8 ust. 1 rozporządzenia [nr 6/2002], co powoduje wyłączenie spod ochrony, także wtedy, gdy dany kształt nie ma żadnego znaczenia dla projektu produktu, a jedynym czynnikiem decydującym o projekcie jest (techniczna) funkcjonalność?
- 2) W wypadku udzielenia przez Trybunał odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze: [z] jakiego punktu widzenia należy oceniać, czy poszczególne cechy postaci produktu zostały wybrane tylko ze względu na funkcjonalność[?] Czy w tym celu należy przyjąć optykę »obiektywnego obserwatora«, a jeżeli tak, to jak należy go zdefiniować?”.

## **W przedmiocie pytań prejudycjalnych**

### ***W przedmiocie pytania pierwszego***

- 17 Poprzez pytanie pierwsze sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 należy interpretować w ten sposób, że aby ocenić, czy cechy postaci produktu wynikają wyłącznie z jego funkcji technicznej, rozstrzygające jest istnienie alternatywnych wzorów, czy też należy ustalić, że funkcja ta jest jedynym czynnikiem określającym te cechy.

- 18 Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 stanowi, że wzór wspólnotowy nie przyznaje praw do cech postaci produktu wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej.
- 19 Co się tyczy wyrażenia „cechy postaci produktu wynikające wyłącznie z jego funkcji technicznej”, ani w art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002, ani w pozostałych przepisach tego rozporządzenia, ani nawet w dyrektywie 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów (Dz.U. 1998, L 289, s. 28), która – jak wskazał rzecznik generalny w pkt 36 opinii – leży u źródeł brzmienia tego art. 8 ust. 1, nie uściślono, co należy rozumieć przez to wyrażenie. Ponadto owo rozporządzenie i owa dyrektywa nie odsyłają do prawa krajowego w celu określenia znaczenia tych terminów.
- 20 Zgodnie z utrwalonym orzecnictwem Trybunału z wymogu jednolitego stosowania prawa Unii wynika, że jeżeli przepis prawa Unii nie zawiera odesłania do prawa państw członkowskich w odniesieniu do konkretnego pojęcia, pojęciu temu należy nadać w całej Unii autonomiczną i jednolitą wykładnię, którą należy ustalić, uwzględniając nie tylko brzmienie danego przepisu, lecz także jego kontekst oraz cel zamierzony w ramach uregulowań, których część ów przepis stanowi (wyroki: z dnia 19 lipca 2012 r., A, C-33/11, EU:C:2012:482, pkt 27; z dnia 7 września 2017 r., Schottelius, C-247/16, EU:C:2017:638, pkt 31 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 21 W konsekwencji wyrażenie „cechy postaci produktu wynikające wyłącznie z jego funkcji technicznej” oznacza autonomiczne pojęcie prawa Unii, które należy interpretować jednolicie we wszystkich państwach członkowskich.
- 22 Przede wszystkim, co się tyczy brzmienia art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002, należy stwierdzić, że – wobec braku definicji wspomnianego wyrażenia – w owym przepisie nie określono żadnego kryterium oceny, czy rozpatrywane cechy postaci produktu wynikają wyłącznie z jego funkcji technicznej. Ani z tego przepisu, ani z żadnego innego przepisu tego rozporządzenia nie wynika zatem, że istnienie alternatywnych wzorów umożliwiających spełnienie takiej samej funkcji technicznej jak funkcja rozpatrywanego produktu stanowi jedyne kryterium umożliwiające określenie zastosowania wspomnianego przepisu.
- 23 Następnie, co się tyczy kontekstu art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002, należy wskazać, że przepis ten stanowi część sekcji 1 tytułu II tego rozporządzenia, zatytułowanej „Wymagania dotyczące ochrony”, i dotyczy wypadku, gdy ochrona nie jest przyznawana na mocy wzoru wspólnotowego cechom postaci produktu, gdy wynikają one wyłącznie z jego funkcji technicznej. Zgodnie z motywem 10 wspomnianego rozporządzenia z wyłączenia ochrony w takim wypadku nie wynika, iż wzór powinien posiadać jakość estetyczną. Nie jest zatem konieczne – jak wskazał rzecznik generalny w pkt 27 opinii – aby postać danego produktu miała aspekt estetyczny, by można było ją chronić na mocy tego rozporządzenia.
- 24 Jednakże w art. 3 lit. a) rozporządzenia nr 6/2002 pojęcie „wzoru” zdefiniowano jako postać całego lub części produktu, wynikającą w szczególności z cech linii, konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury i/lub materiałów tego produktu i/lub jego ornamentacji. Co więcej, art. 6 ust. 1 tego rozporządzenia, dotyczący indywidualnego charakteru wzoru, który stanowi jedną z przesłanek ochrony, a także art. 10 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia, dotyczący zakresu ochrony, odnoszą się, odpowiednio, do „całościowego wrażenia” i do „ogólnego wrażenia”, jakie ten wzór wywołuje na poinformowanym użytkowniku.
- 25 Z powyższego wynika, że w ramach systemu przewidzianego w rozporządzeniu nr 6/2002 na postać wzoru składają się jego elementy, które mają decydujące znaczenie (wyrok z dnia 21 września 2017 r., Easy Sanitary Solutions i EUIPO/Group Nivelles, C-361/15 P i C-405/15 P, EU:C:2017:720, pkt 62).

- 26 Takie stwierdzenie ma zaś na celu wsparcie wykładni art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002, zgodnie z którą przepis ten wyłącza z określonej w tym rozporządzeniu ochrony wypadki, gdy konieczność spełnienia funkcji technicznej danego produktu jest jedynym czynnikiem decydującym o wyborze przez twórcę cechy postaci tego produktu, podczas gdy względy o innym charakterze, w szczególności względy związane z wizualnym aspektem wspomnianego produktu, nie odgrywają żadnej roli w ramach wyboru tej cechy.
- 27 Wreszcie, taki sposób wykładni tego przepisu znajduje także potwierdzenie w zamierzonym w ramach rozporządzenia nr 6/2002 celu.
- 28 Z motywów 5 i 7 wspomnianego rozporządzenia wynika bowiem, że ma ono na celu stworzenie wzoru wspólnotowego stosowanego bezpośrednio w każdym państwie członkowskim, który będzie chroniony w obrębie jednego obszaru obejmującego wszystkie państwa członkowskie, a także wspieranie innowacji i rozwoju nowych produktów oraz inwestycji w ich produkcję poprzez rozszerzoną ochronę wzoru przemysłowego.
- 29 Co się tyczy w szczególności art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002, rozpatrywanego w świetle motywu 10 tego rozporządzenia, przepis ten ma na celu zapobieganie temu, by wstrzymywano innowacje technologiczne poprzez przyznawanie ochrony wzoru cechom wynikającym wyłącznie z ich funkcji technicznej.
- 30 Jak wskazał zaś rzecznik generalny w pkt 40 i 41 opinii, gdyby samo istnienie alternatywnych wzorów umożliwiających zrealizowanie takiej samej funkcji jak funkcja danego produktu było wystarczające do uchylecia stosowania art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002, nie można byłoby wykluczyć, że podmiot gospodarczy zarejestrowałby, jako wzór wspólnotowy, szereg możliwych form produktu obejmujących cechy jego postaci, które wynikają wyłącznie z funkcji technicznej. Umożliwiłoby to takiemu podmiotowi korzystanie, w odniesieniu do takiego produktu, z wyłącznej i w praktyce identycznej z patentem ochrony, jednak bez poddania się ograniczeniom wymaganym dla ochrony patentowej, co uniemożliwiłoby konkurentom oferowanie produktu obejmującego niektóre cechy funkcjonalne lub ograniczyłoby możliwe rozwiązania techniczne i pozbawiłoby zatem wspomniany art. 8 ust. 1 jego skuteczności (*effet utile*).
- 31 W świetle powyższych rozważań należy stwierdzić, że art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 wyłącza ochronę na mocy prawa wzorów wspólnotowych w odniesieniu do cech postaci produktu, gdy względy innego rodzaju niż konieczność spełniania przez wspomniany produkt jego funkcji technicznej, w szczególności względy związane z aspektem wizualnym, nie odgrywały żadnej roli w ramach wyboru wspomnianych cech, i to nawet jeśli istnieją inne wzory umożliwiające spełnienie tej samej funkcji.
- 32 W konsekwencji na pytanie pierwsze należy udzielić następującej odpowiedzi: art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 należy interpretować w ten sposób, że aby ocenić, czy cechy postaci produktu wynikają wyłącznie z jego funkcji technicznej, należy ustalić, czy ta funkcja jest jedynym czynnikiem określającym te cechy, a istnienie alternatywnych wzorów nie jest rozstrzygające w tym względzie.

### ***W przedmiocie pytania drugiego***

- 33 Poprzez pytanie drugie sąd dąży w istocie do ustalenia, czy art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 należy interpretować w ten sposób, że aby określić, czy dane cechy postaci produktu wynikają wyłącznie z jego funkcji technicznej, należy oprzeć się na sposobie postrzegania przez „obiektywnego obserwatora”.

- 34 W tym względzie należy wskazać, że rozporządzenie nr 6/2002 nie zawiera uściśleń dotyczących sposobu, w jaki należy oceniać, czy dane cechy postaci produktu wynikają wyłącznie z funkcji technicznej tego produktu.
- 35 Ponadto, odmiennie niż art. 6 ust. 1 i art. 10 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002, w których wyraźnie przewidziano, że ocena, jakiej należy dokonywać dla celów ich stosowania, opiera się na całościowym wrażeniu wywoływanym przez wzór na „poinformowanym użytkowniku”, w art. 8 ust. 1 tego rozporządzenia nie nakazano wcale uwzględnienia, dla celów jego stosowania, sposobu postrzegania przez „obiektywnego obserwatora”.
- 36 W tym kontekście, mając na względzie zamierzony w ramach rozporządzenia nr 6/2002 cel polegający w szczególności, jak wynika z pkt 28 niniejszego wyroku, na stworzeniu wzoru wspólnotowego bezpośrednio stosowanego i chronionego we wszystkich państwach członkowskich, sąd krajowy powinien – aby określić, czy dane cechy postaci produktu są objęte art. 8 ust. 1 tego rozporządzenia – uwzględnić wszystkie istotne obiektywne okoliczności każdego rozpatrywanego wypadku.
- 37 Jak w istocie wskazał rzecznik generalny w pkt 66 i 67 opinii, takiej oceny należy w szczególności dokonywać w świetle danego wzoru, obiektywnych okoliczności związanych z wyborem cech postaci danego produktu, danych dotyczących jego używania lub ponadto istnienia alternatywnych wzorów umożliwiających zrealizowanie tej samej funkcji technicznej, pod warunkiem że te okoliczności, dane lub to istnienie wykazano za pomocą wiarygodnych dowodów.
- 38 W świetle powyższych rozważań na pytanie drugie należy udzielić następującej odpowiedzi: art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 należy interpretować w ten sposób, że aby określić, czy dane cechy postaci produktu wynikają wyłącznie z jego funkcji technicznej w rozumieniu tego przepisu, sąd krajowy powinien uwzględnić wszystkie istotne obiektywne okoliczności każdego rozpatrywanego wypadku. W tym względzie nie należy opierać się na sposobie postrzegania przez „obiektywnego obserwatora”.

### **W przedmiocie kosztów**

- 39 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 (druga izba) orzeka, co następuje:

- 1) **Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych należy interpretować w ten sposób, że aby ocenić, czy cechy postaci produktu wynikają wyłącznie z jego funkcji technicznej, należy ustalić, czy ta funkcja jest jedynym czynnikiem określającym te cechy, a istnienie alternatywnych wzorów nie jest rozstrzygające w tym względzie.**
- 2) **Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 należy interpretować w ten sposób, że aby określić, czy dane cechy postaci produktu wynikają wyłącznie z jego funkcji technicznej w rozumieniu tego przepisu, sąd krajowy powinien uwzględnić wszystkie istotne obiektywne okoliczności każdego rozpatrywanego wypadku. W tym względzie nie należy opierać się na sposobie postrzegania przez „obiektywnego obserwatora”.**

Podpisy