

Sprawa C-728/19

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

Data wpływu:

2 października 2019 r.

Oznaczenie sądu odsyłającego:

High Court of Justice (Intellectual Property Enterprise Court)
(Zjednoczone Królestwo)

Data wydania postanowienia o wystąpieniu z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym:

24 września 2019 r.

Strona powodowa:

Beverly Hills Teddy Bear Company

Strona pozwana:

PMS International Group plc

[...]

W HIGH COURT OF JUSTICE

BUSINESS AND PROPERTY COURTS OF ENGLAND AND WALES
INTELLECTUAL PROPERTY LIST (ChD)

INTELLECTUAL PROPERTY ENTERPRISE COURT [...]

[...][Skład sądu odsyłającego][...]

W POSTĘPOWANIU POMIĘDZY:

BEVERLY HILLS TEDDY BEAR COMPANY

[...][Strona powodowa]

a

PMS INTERNATIONAL GROUP PLC

Strona pozwana

POSTANOWIENIE

[...] [krajowe kwestie proceduralne] [Or. 2]

SĄD POSTANAWIA:

1. Pytania określone w Załączniku (sekcja B) dotyczące wykładni rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych (zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie wzorów”) zostają skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zwanego dalej „Trybunałem Sprawiedliwości”) w celu wydania orzeczenia w trybie prejudycjalnym na podstawie art. 267 TFUE.
2. [...] [Krajowe kwestie proceduralne]
3. [...] [Niezwłoczne przedłożenie wniosku Sekretarzowi Trybunału Sprawiedliwości]
4. [...] [Krajowe kwestie proceduralne]
5. [...] [Rozstrzygnięcie o kosztach]
6. [...]
7. [...]

[...] [Or. 3] [...] [Or. 4] [...] [Or. 5]

[...] PYTANIA PREJUDYCJALNE

1. Czy dla powstania ochrony niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego na podstawie [...] [art.] 11 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. (zwanego dalej „rozporządzeniem”), poprzez udostępnienie publiczne wzoru w rozumieniu [...] [art.] 11 ust. 1, wydarzenie powodujące ujawnienie w rozumieniu art. 11 ust. 1 musi nastąpić na terytorium geograficznym Wspólnoty, czy wystarczy, by wydarzenie, niezależnie od tego, gdzie miało miejsce, było tego rodzaju, że mogło stać się dostatecznie znane podczas zwykłego toku prowadzenia spraw środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym we Wspólnocie (przy założeniu, że wzór nie został ujawniony pod warunkiem zachowania poufności w rozumieniu ostatniego zdania [...] [art.] 11 ust. 2)?
2. Czy datą oceny nowości wzoru, o którego ochronę jako niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego w rozumieniu [...] art. 5 ust. 1 lit. a) rozporządzenia się wnosi, jest data, w której powstała ochrona niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego zgodnie z [...] art. 11

rozporządzenia, czy też ewentualnie data, w której istotne wydarzenie powodujące ujawnienie wzoru w rozumieniu [...] [art.] 7 ust. 1 rozporządzenia mogło stać się dostatecznie znane podczas zwykłego toku prowadzenia spraw środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym we Wspólnocie (przy założeniu, że wzór nie został ujawniony pod warunkiem zachowania poufności zgodnie z ostatnim zdaniem [...] [art.] 7 ust. 1) lub ewentualnie inna, a jeśli tak, to jaka data?

[Or. 6][...][Or. 7][...]

Wprowadzenie

1. Strona pozwana (zwana dalej „PMS”) wnosi o wydanie orzeczenia w trybie przyspieszonym, które skutkowałoby oddaleniem pozwu w części. Okoliczności faktyczne nie są przedmiotem sporu— skarga dotyczy wyłącznie kwestii prawa wzorów Unii Europejskiej.
2. Strona [...] [powodowa] (zwana dalej „BHTB”) jest kalifornijską spółką zajmującą się sprzedażą zabawek w kształcie zwierząt pod nazwą „Squeezamals”. Sześć z nich ma istotne znaczenie dla celów powództwa w niniejszej sprawie, mianowicie pies, małpa, panda, pingwin, jednorożec i kot. Strona powodowa zmierza do uzyskania ochrony wzorów zabawek za pomocą zarejestrowanych wzorów wspólnotowych, niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych (zwanymy dalej „NWP”) oraz praw autorskich do rysunków projektów.
3. Przedmiotem niniejszej skargi są jedynie NWP. Bezsprzeczne jest, że pięć z sześciu zabawek, wszystkie z wyjątkiem jednorożca, po raz pierwszy pokazano publicznie w październiku 2017 r. na targach Mega Show w Hongkongu. Ustalono, że ze względu na charakter targów Mega Show w październiku 2017 r. projekty poszczególnych zabawek stałyby się dostatecznie znane podczas zwykłego toku prowadzenia spraw środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym we Wspólnocie, w rozumieniu [...] [art.] 7 rozporządzenia (WE) nr 6/2002 (zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie wzorów”).
4. Zabawki zostały następnie po raz pierwszy wystawione w Unii Europejskiej na targach zabawek w Norymberdze w Niemczech w styczniu 2018 r.
5. Pozwana argumentuje, że właściwą datą oceny nowości NWP jest data powstania NWP. Kwestia ta jest regulowana przez [...] [art.] 11 rozporządzenia w sprawie wzorów. W tym przypadku, jak argumentuje PMS, wszystkie pięć NWP [...] [będących przedmiotem] sporu po raz pierwszy zaistniało w styczniu 2018 r. Do tego czasu wszystkie pięć wzorów zatraciło element nowości ze względu na wystawę Mega Show w Hongkongu w październiku ubiegłego roku. W związku z tym żaden z tych pięciu wzorów nie jest chroniony jako NWP.
6. Niniejsze powództwo dotyczy ustalenia, czy taka interpretacja prawa w zakresie uzgodnionych okoliczności faktycznych jest prawidłowa. Orzecznictwo [...]

[Trybunału Sprawiedliwości] nie daje odpowiedzi na to pytanie. W Niemczech wydano wyroki, w tym wyrok Federalnego Sądu Najwyższego, wywołujące rozdzwięk poglądów wśród przedstawicieli doktryny w Zjednoczonym Królestwie.

7. Dla uproszczenia dyskusji [...] [do sądu odsyłającego należy jedynie] rozważenie kwestii nowości wzorów. **[Or. 8]**

Rozporządzenie

8. Właściwe przepisy rozporządzenia w sprawie wzorów są następujące:

„Artykuł 1

Wzór wspólnotowy

1. Wzór zgodny z warunkami zawartymi w niniejszym rozporządzeniu jest zwany dalej „wzorem wspólnotowym”.
2. Wzór jest chroniony:
 - a) jako »niezarejestrowany wzór wspólnotowy«, jeżeli jest udostępniany publicznie w sposób przewidziany w niniejszym rozporządzeniu;
 - b) jako »zarejestrowany wzór wspólnotowy«, jeżeli został zarejestrowany w sposób przewidziany w niniejszym rozporządzeniu.

[...]

Artykuł 4

Warunki ochrony

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

[...]

Artykuł 5

Nowość

1. 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; [Or.9]
- b) w przypadku zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, przed datą złożenia wniosku o rejestrację wzoru, o którego ochronę się wnosi lub, jeśli wystąpiono o pierwszeństwo, przed datą pierwszeństwa.

[...]

Artykuł 7

Ujawnienie

1. 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, jeżeli został on ujawniony jedynie osobie trzeciej pod wyraźnym lub dorozumianym warunkiem zachowania poufności.

[...]

Artykuł 11

Czas trwania ochrony niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego

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.
2. Do celów ust. 1 uważa się, że wzór został publicznie udostępniony we Wspólnocie, jeżeli został [Or.10] 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.

[...]

Artykuł 110a

[...]

5. [...] Zgodnie z art. 11 wzór, który nie został udostępniony publicznie na terytorium Wspólnoty nie korzysta z ochrony jako nierejestrowany wzór wspólnotowy”.

Skutki prima facie rozporządzenia

9. Wzór nie może być chroniony jako NWP, chyba że jest nowy, zob. [...] [art. 4 ust. 1. Wzór jest nowy, jeśli identyczny wzór nie został udostępniony publicznie przed datą pierwszego publicznego udostępnienia wzoru, o którego ochronę się wnosi, zob. [...] [art.] 5 ust. 1 lit. a). Wzór „identyczny” obejmuje taki, który różni się jedynie nieistotnymi szczegółami, zob. [...] [art.] 5 ust. 2.
10. [...] [art.] 5 ust. 1 lit. a) rozpatrywany indywidualnie sugeruje, że wzór nie mógł zostać wcześniej opublikowany. Wzór nie może być udostępniony publicznie przed datą, w której został po raz pierwszy udostępniony publicznie.
11. W związku z tym data określona w ust. 1 lit. a) jest datą, w której wzór, o którego ochronę się wnosi, został po raz pierwszy udostępniony publicznie. Może to oznaczać (w przypadku PMS), że prawidłowa data oceny nowości może być określona jedynie poprzez odniesienie do powstałego NWP. Jeśli takie podejście jest słuszne, to należy uwzględnić [...] [art.] 11. **[Or. 11]**
12. Na podstawie [...] [art.] 11 ust. 1 okres ochrony NWP trwa trzy lata od dnia, w którym został po raz pierwszy udostępniony publicznie *we Wspólnocie*. Słowa [...] zapisane kursywą [przez sąd odsyłający] przewidują ograniczenie terytorialne, które nie występuje w [...] [art.] 5. Wynika z tego, że żaden wzór nie może podlegać ochronie jako NWP, dopóki nie zostanie udostępniony publicznie *we Wspólnocie*.
13. Pojawia się tu pewna niejasność. Wynika ona z rozróżnienia między „wydarzeniem” ujawnienia, o którym mowa w [...] [art.] 11 ust. 1 — publikacją lub wystawieniem itp. — a ujawnieniem w sensie zaistnienia wzoru w świadomości odpowiednich środowisk działających *we Wspólnocie*. Wystawienie wzoru, zarówno w UE, jak i poza nią, kwalifikowałaby się jako istotne „wydarzenie”, jednak może, ale nie musi prowadzić do ujawnienia w tym ostatnim znaczeniu. Zależy to od spełnienia wymogów określonych w [...] [art.] 11 ust. 2. Niejasność jest następująca: czy [...] [art. 11] wymaga, aby wydarzenie miało miejsce *we Wspólnocie*, czy też wymaga jedynie, aby wydarzenie, niezależnie od tego, gdzie się ono odbywa, mogło stać się dostatecznie znane odpowiednim środowiskom *we Wspólnocie*?

14. [...] [W art.] 11 ust. 2 wyjaśnia się, co oznacza wyrażenie „publicznie udostępniony we Wspólnocie”. Muszą być spełnione trzy wymogi:
- 1) Wystąpiło przynajmniej jedno „wydarzenie”, mianowicie publikacja lub wystawienie wzoru, wykorzystanie go w handlu lub inna forma ujawnienia wzoru.
 - 2) Wydarzenie to musiało być tego rodzaju, że mogło stać się znane środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym we Wspólnocie.
 - 3) Powołane ujawnienie musiało wykraczać poza ujawnienie osobie trzeciej pod wyraźnym lub dorozumianym warunkiem zachowania poufności.
15. Od pierwszej daty, w której wszystkie trzy wymogi są spełnione w odniesieniu do wzoru, podlega on ochronie jako NWP. Ochrona będzie trwała przez trzy lata.
16. Wracając do [...] [art.] 5 ust. 1 lit. a), znaczenie wyrażenia „publiczne udostępnienie” w tym artykule wyjaśniono w [...] [art.] 7 ust. 1. [Artykuł] 7 ust. 1 przewiduje domniemanie — wzór uważa się za publicznie udostępniony, jeśli miało miejsce co najmniej jedno „wydarzenie” — ale domniemanie to może zostać obalone przez potencjalnego sprawcę naruszenia, który udowodni, że wydarzenie nie mogło stać się dostatecznie znane środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym we Wspólnocie. Ten [Or. 12] pogląd wyrażony w [...] [art.] 7 ust. 1 — przewidujący wzruszalne domniemanie, — został wyjaśniony przez Sąd na przykład w wyroku w sprawie *Visi/one GmbH/EUIPO* (sprawa T-74/18) EU:T:2019:417[...], pkt 23, 24]. (Wydaje się, że Sąd przyjął założenie, iż jeżeli dane wydarzenie stało się znane odpowiednim środowiskom, do ujawnienia nie mogło dojść pod warunkiem zachowania poufności).
17. Mimo że [...] [art.] 7 ust. 1 został sformułowany w sposób pozwalający na to wzruszalne domniemanie, istotne wydarzenia zdefiniowano w taki sam sposób jak w [...] [art.] 11 ust. 2, podobnie jak dwa wyjątki. W odniesieniu do ochrony jako NWP wydaje się, że nie ma rozróżnienia między publicznym udostępnianiem wzoru w rozumieniu [...] [art.] 5 ust. 1 lit. a) a publicznym udostępnianiem wzoru w rozumieniu [...] [art.] 7 ust. 1.
18. Trudność pojawia się w sytuacji rozpatrywania [...] [art.] 5 ust. 1 lit. a) w związku z [...] [art.] 7 ust. 1. Termin „udostępniony publicznie” jest używany dwukrotnie w [...] [art.] 5 ust. 1 lit. a), po pierwsze w celu zdefiniowania kryterium nowości — czy wzór został udostępniony publicznie — a po drugie w celu ustalenia daty, od której należy to oceniać. Termin ten zdefiniowano w [...] [art.] 7 ust. 1. Zastosowanie tej definicji poprzez odniesienie do pierwszego użycia tego terminu w [...] [art.] 5 ust. 1 lit. a) ma sens: element nowości zostanie utracony, jeżeli wzór został opublikowany [...] lub w inny sposób ujawniony przed datą określoną w [...] [art.] 5 ust. 1 lit. a), z zastrzeżeniem określonego wyjątku w odniesieniu do środowisk wyspecjalizowanych w danej branży. Zastosowanie definicji

z [...] [art.] 7 ust. 1 w odniesieniu do drugiego użycia tego określenia prowadzi do błędnego koła i jest pozbawione sensu: data określona w lit. a) jest datą, w której wzór, o którego ochronę się wnosi, został opublikowany po raz pierwszy [...] lub w inny sposób ujawniony przed datą określoną w lit. a). [...] W związku z tym [sąd odsyłający zakłada], że wykładni [...] [art.] 7 ust. 1 należy dokonywać wyłącznie w odniesieniu do pierwszego użycia „publicznego udostępnienia” w [...] [art.] 5 ust. 1 lit. a).

19. [...] Zgodnie z drugim wymogiem z [...] [art.] 11 ust. 2 wskazanym powyżej *wydarzenie* to mogło stać się dostatecznie znane podczas zwykłego toku prowadzenia spraw środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym we Wspólnocie. Mówiąc dosłownie, wymaga to, aby wydarzenie, w przeciwieństwie do wzoru, mogło stać się dostatecznie znane. Wydarzenia, o których mowa w [...] [art.] 7 ust. 1 i art. 11 ust. 2, są aktami ujawnienia wzoru. Jeżeli akt ujawnienia został dokonany pod warunkiem zachowania poufności, wzór nie zostanie udostępniony publicznie, zob. [...] [art.] 7 ust. 1 zdanie ostatnie i [...] [art.] 11 ust. 2 zdanie ostatnie. Z drugiej strony, jeżeli miał miejsce jakkolwiek publiczny akt ujawnienia wzoru [...] [to znaczy] akt, który nie został dokonany pod warunkiem zachowania poufności, istnieje domniemanie, że wzór uważa się za udostępniony publicznie. Zatem na pierwszy rzut oka [...] [art.] 7 ust. 1 i [Or. 13] art. 11 nie pozwalają na obalenie tego domniemania, jeżeli odpowiednie środowiska we Wspólnocie mogłyby w sposób uzasadniony wiedzieć, że doszło do publicznego ujawnienia [...] spornego wzoru, nawet jeżeli nie otrzymały w tamtym momencie informacji o wzorze. Jest to delikatne rozróżnienie. Ten publiczny akt ujawnienia może jednak określać datę, w której wzór uznaje się za udostępniony publicznie.
20. W sprawie *Magmatic Ltd/PMS International Ltd* [2013] EWHC 1925 [...], [...] [sędzia] stanął na stanowisku [...] (w pkt 36) w kontekście [...] [art. 7 ust. 1, że właściwym kryterium jest to, czy wzór mógł być dostatecznie znany odpowiednim środowiskom, działającym we Wspólnocie. Kwestia ta nie miała decydującego znaczenia dla późniejszych odwołań w [...] [tej sprawie] [...], wobec czego nie była dalej rozpatrywana.
21. Ponieważ rozróżnienie to jest również nieistotne w niniejszej sprawie, [...] [sąd odsyłający] będzie posługiwał się sformułowaniami z [...] [art.] 7 ust. 1 i art. 11 ust. 2, odnosząc się do wymogu, aby *wydarzenie* mogło być dostatecznie znane odpowiednim środowiskom, działającym we Wspólnocie.
22. [...] [Sąd odsyłający przechodzi teraz do rozpatrzenia zdania drugiego] [...] [art.] 110a ust. 5 [...] cytowanego powyżej; [zdanie] pierwsze nie ma znaczenia. Zdanie drugie zostało włączone do Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej. Został on opublikowany w dniu 23 września 2003 r. (Dz.U. L 236/33) i wydaje się, że wszedł w życie w dniu 22 listopada 2003 r. Nie jest jasne, jaki był motyw przyjęcia [...] [art.] 110a

ust. 5, chociaż jego sformułowanie sugeruje raczej zamiar wyjaśnienia [...] [art.] 11 niż zmiany [...] [art.] 11.

23. Brzmienie [art. 110a ust. 5] sugeruje również chęć podkreślenia, że wzór nie będzie objęty ochroną jako NWP, chyba że został udostępniony publicznie na terytorium Wspólnoty. Jednak w tym kontekście Wspólnota tak czy inaczej jest pojęciem terytorialnym (zob. na przykład motyw pierwszy rozporządzenia w sprawie wzorów), a zatem nie jest od razu jasne, co dodatkowo ze sobą niesie.
24. Komunikat nr 5/03 Prezesa [Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM)] z dnia 16 października 2003 r. (Dz.U. OHIM 2004, 69) nie rzucił zbyt wiele światła na tę kwestię. W sekcji II/6 komunikatu stwierdzono:

„Wreszcie, art. 11 [rozporządzenia w sprawie wzorów] został doprecyzowany na mocy nowego art. 110a ust. 5, który stanowi, że zgodnie z art. 11 wzór, który nie został [Or. 14] udostępniony publicznie na terytorium Wspólnoty nie korzysta z ochrony jako nierejestrowany wzór wspólnotowy”.
25. Jedną z możliwości jest to, że [...] [art.] 110a ust. 5 miał na celu odniesienie się do niejednoznaczności w [...] [art.] 11 ust. 1 omówionej powyżej. (Podobnie jak Sąd w sprawie *Visi/one*, [...] [sąd odsyłający przyjmuje], że gdyby dane wydarzenie mogło stać się dostatecznie znane tym środowiskom, ujawnienie nie nastąpiło pod żadnym warunkiem zachowania poufności). Zamysłem [...] [art. 110a ust. 5] mogło być wyjaśnienie niejednoznaczności, poprzez uściślenie, że pierwsza wykładnia [...] [art.] 11 ust. 1 jest prawidłowa. Ten pogląd na temat [...] [art.] 110a ust. 5 zyskał poparcie w Niemczech.

Wyroki sądów w Niemczech

Thane

26. W dniu 17 marca 2004 r. Landgericht we Frankfurcie nad Menem wydał wyrok w sprawie zgłoszenia Thane International Group, sprawa 3/12, O 5/04; cytowany w tłumaczeniu w: [2006] ECDR 71. Najwyraźniej [...] [art.] 110a ust. 5 pojawił się zbyt późno, aby miał jakikolwiek wpływ na orzeczenie sądu i nie jest wspomniany.
27. [...] [strona powodowa] w sprawie Thane wytwarzała urządzenie do ćwiczeń mięśni brzucha na licencji amerykańskiego producenta. Amerykański producent reklamował i sprzedawał urządzenia w Stanach Zjednoczonych od maja 2002 r. Urządzenia te były dostępne w Europie dopiero po rozpoczęciu ich sprzedaży przez [...] [stronę powodową] w październiku 2002 r. Strona pozwana sprzedawała podobny i konkurencyjny produkt w Niemczech. Strona powodowa starała się powstrzymać wprowadzanie do obrotu produktu strony pozwanej, powołując się na NWP. Strona pozwana twierdziła, że nie było ważnego NWP,

ponieważ wzór został wcześniej udostępniony publicznie w Stanach Zjednoczonych.

28. Sąd rozpatrywał, czy w odpowiedniej dacie wzór, o którego ochronę wnoszono, został udostępniony publicznie. Orzekł, że główna część [...] [art.] 7 ust. 1, [...] [to znaczy] domniemanie, nie ma ograniczenia terytorialnego; nie miało znaczenia, czy używanie wzoru w handlu miało miejsce na terenie Wspólnoty, czy poza nią. Sąd stwierdził również, że wydarzenia związane z reklamą i sprzedażą w Stanach Zjednoczonych urządzeń zawierających wzór stały się znane środowiskom we Wspólnocie. Co ważne, sąd orzekł, że wzór został po raz pierwszy udostępniony publicznie *we Wspólnocie*, na podstawie [...] [art.] 11, w październiku 2002 r. Od października 2002 r. wzór nie miał charakteru **[Or. 15]** nowości ze względu na ujawnienie w Stanach Zjednoczonych, które stało się dostatecznie znane odpowiednim środowiskom we Wspólnocie i w związku z tym nie podlegał ochronie jako NWP.
29. [...] [Sąd odsyłający wnioskuje zatem, że] Landgericht przyjął, iż:
- 1) aby wzór został udostępniony publicznie we Wspólnocie w rozumieniu [...] [art.] 11, odpowiednie wydarzenie ujawnienia musi nastąpić we Wspólnocie;
 - 2) ponieważ ochrona jako NWP nie istnieje, dopóki [...] [art.] 11 nie zostanie spełniony, nowość należy ocenić na dzień powstania ochrony NWP;
 - 3) wzór nie ma charakteru nowości w rozumieniu [...] [art.] 5 ust. 1 lit. a), jeżeli wydarzenie w rozumieniu [...] [art.] 7 ust. 1] nastąpiło w dowolnym miejscu na świecie, pod warunkiem że mogło ono stać się dostatecznie znane odpowiednim środowiskom we Wspólnocie.

Gebäckpresse II

30. Po wyroku w sprawie Thane nastąpiła sprawa I ZR 126/06 Gebäckpresse II, wyrok niemieckiego Federalnego Sądu Najwyższego z dnia 9 października 2008 r. [...] [Sąd odsyłający] otrzymał uzgodnione tłumaczenie.
31. [...] [Stroną powodową] w tej sprawie była spółka z Hongkongu, która opracowała elektryczną prasę do ciasta – urządzenie do wyciskania kształtów w celu produkcji wyrobów piekarskich. [...] [Strona powodowa] wniosła o rejestrację wzoru w Chinach, który został przyznany i opublikowany w maju 2002 r. Sąd niższej instancji zgodził się lub uznał za fakt, że publikacja wzoru w Chinach mogła stać się dostatecznie znana odpowiednim środowiskom we Wspólnocie. W okresie od czerwca do października 2002 r. prasa do ciasta [...] [strony powodowej] była sprzedawana w Zjednoczonym Królestwie. W listopadzie 2003 r. strona pozwana wprowadziła do obrotu podobną prasę do ciasta w Niemczech, co doprowadziło do sporu sądowego.

32. Federalny Sąd Najwyższy orzekł, że publikacja zarejestrowanego wzoru w Chinach nie dała podstaw do objęcia ochroną jako NWP, ponieważ nie skutkowało publicznym udostępnieniem wzoru we Wspólnocie zgodnie z [...] [art.] 11 rozporządzenia w sprawie wzorów. W tym celu wymagane jest ujawnienie wzoru na terytorium Wspólnoty, a zatem nie miało znaczenia, w jakim stopniu ujawnienie wzoru w Chinach było znane odpowiednim środowiskom we [Or. 16] Wspólnocie. W zakresie, w jakim istniała jakakolwiek niejednoznaczność co do znaczenia [...] [art.] 11 w tym względzie, została ona usunięta przez przyjęcie drugiego zdania [...] [art.] 101a ust. 5. Sąd orzekł, że chociaż zdanie to zostało zawarte w akcie przystąpienia nowych państw członkowskich, stosuje się je we wszystkich państwach członkowskich. Miało ono na celu wyjaśnienie [...] [art.] 11, aby doprecyzować, że akt ujawnienia wzoru musi nastąpić w granicach geograficznych Wspólnoty, by możliwe było objęcie wzoru ochroną jako NWP.
33. Chociaż nie wybrzmiało to wyraźnie, wydaje się, że sąd założył, iż nowość NWP nie może być oceniana o ile i do momentu gdy nie powstanie NWP. Zgodnie z wykładnią sądu w przedmiocie [...] [art. 11], tą datą był czerwiec 2002 r., kiedy to prasa [...] [strony powodowej] została po raz pierwszy sprzedana w Zjednoczonym Królestwie. Sąd dokonał rozróżnienia pomiędzy „publicznym udostępnieniem” na podstawie [...] [art.] 11 a „publicznym udostępnieniem” na mocy [...] [art.] 7. Ten ostatni przepis nie określa, że ujawnienie musi nastąpić na terenie Wspólnoty. W czerwcu 2002 r. wzór nie miał charakteru nowości, ponieważ publikacja prawa do wzoru [...] [strony powodowej] w Chinach byłaby do tego czasu znana odpowiednim środowiskom we Wspólnocie.
34. Wobec tego trzy zasady prawa, które [...] [sąd odsyłający] wywnioskował z wyroku w sprawie Thane, zostały wyraźnie lub pośrednio potwierdzone przez Federalny Sąd Najwyższy w sprawie Gebäckpresse. Sąd stwierdził, że odesłanie prejudycjalne do [...] [Trybunału Sprawiedliwości] nie było konieczne, ponieważ [...] rezultatem [art.] 110a ust. 5 było to, że jakakolwiek kwestia prawna mogąca być przedmiotem odesłania prejudycjalnego w odniesieniu do [...] [art.] 11 była *acte clair*.

Wyroki [...] [Trybunału Sprawiedliwości] w sprawie Gautzsch i Sądu w sprawie Senz

35. Trzecia z tych zasad została następnie potwierdzona przez [...] [Trybunał Sprawiedliwości]: nie wymaga się, aby „wydarzenia” z [...] [art.] 7 ust. 1 składające się na udostępnienie wydarzyły się na terytorium Unii przy ocenie nowości na podstawie [...] [art.] 5 ust. 1 lit. a). Domniemanie to oczywiście nadal podlega dwóm wyjątkom. Orzeczenie [...] [Trybunału Sprawiedliwości] zostało wydane w sprawie H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co KG/Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH (sprawa C-479/12) EU:C:2014:75[...]; zob. także wyrok Sądu w sprawie Senz Technologies BV/OHIM (Sprawy połączone T-22/13 i T-23/13) EU:T:2015:310[...].

Pozostałe kwestie prawne [Or. 17]

36. Pierwsza i druga kwestia prawna nie były przedmiotem rozważań [...] [Trybunału Sprawiedliwości]. [...] Kwestie te są następujące:
1. Czy dla powstania ochrony jako NWP na podstawie [...] [art.] 11 wydarzenie powodujące ujawnienie w rozumieniu art. 11 ust. 1 musi nastąpić na terytorium geograficznym Wspólnoty, czy wystarczy, by wydarzenie, niezależnie od tego, gdzie miało miejsce, było tego rodzaju, że mogło stać się dostatecznie znane podczas zwykłego toku prowadzenia spraw środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży we Wspólnocie?
 2. Czy datą oceny nowości na podstawie [...] [art.] 5 ust. 1 lit. a) jest data, w której powstała ochrona jako NWP na podstawie [...] [art.] 11, czy też ewentualnie data, w której wydarzenie powodujące ujawnienie wzoru, niezależnie od miejsca jego wystąpienia, mogło stać się dostatecznie znane podczas zwykłego toku prowadzenia spraw odpowiednim środowiskom we Wspólnocie?

Komentarz akademicki

37. [...]
38. [...]
39. [...] **[Or. 18]** [...]
40. [...] [Rozpatrzenie stanowisk przedstawicieli doktryny]

Argumenty w niniejszej sprawie

41. [...] [Pełnomocnik strony pozwanej] słusznie podkreślił wysoce przekonujący charakter wyroku niemieckiego Federalnego Sądu Najwyższego w kwestii prawa Unii. Pełnomocnik podniósł, że z wyroku Gebäckpresse wynika, iż w kontekście uzgodnionych okoliczności faktycznych niniejszej sprawy, w dacie właściwej dla oceny nowości pięciu [spornych] NWP [...] [w sprawie], w styczniu 2018 r., wszystkie wzory pozbawione były charakteru nowości, ponieważ zostały ujawnione na Mega Show w październiku poprzedniego roku i wydarzenie to było znane odpowiednim środowiskom we Wspólnocie.
42. [...] [Pełnomocnik strony powodowej] stwierdził, że Federalny Sąd Najwyższy dokonał błędnego rozstrzygnięcia i że należy preferować jedną z dwóch alternatywnych interpretacji. W myśl pierwszej z nich datą ustalenia zarówno a) chwili powstania NWP, jak i b) nowości NWP jest data, w której wydarzenie polegające na ujawnieniu wzoru występuje po raz pierwszy, bez względu na miejsce i w okolicznościach, które mogły stać się dostatecznie znane odpowiednim środowiskom we Wspólnocie.

43. [...]Zgodnie z [drugą] interpretacją, której zwolennikiem jest [pełnomocnik strony powodowej,] należy uwzględnić dwie daty. NWP powstaje z dniem pierwszego wydarzenia polegającego na ujawnieniu, które ma miejsce na terytorium Wspólnoty. Jednakże, jeśli chodzi o ocenę nowości chronionego wzoru, należy tego dokonać poprzez odniesienie do daty, w której wzór został ujawniony po raz pierwszy w dowolnym miejscu na świecie w okolicznościach, w których wydarzenie to mogło stać się dostatecznie znane odpowiednim środowiskom we Wspólnocie. [...] [Pełnomocnik strony powodowej] określił to podejście jako „rozdzielenie dat”. **[Or. 19]**
44. [...]
45. [...] [Nieistotne argumenty stron]
46. [...]
47. [...]
48. [...]
49. [...] **[Or. 20]** [...]
50. [...]
51. [...] [Argumenty stron omówione w kolejnej części]

Dyskusja

52. W odniesieniu do pierwszej określonej powyżej kwestii prawnej [...] [sąd odsyłający] uważa, że wydarzenie powodujące ujawnienie wzoru musi mieć miejsce na terytorium Wspólnoty, aby powstała ochrona NWP w rozumieniu [...] [art.] 11. [...] [Artykuł] 11 ust. 1 odnosi się do wzoru po raz pierwszy udostępnionego publicznie „we Wspólnocie”, w przeciwieństwie do [...] [art.] 5 ust. 1 lit. a). [Artykuł] 11 ust. 1 nie jest wolny od niejasności, lecz [...] [sąd odsyłający] nie zgadza się, aby słowa „we Wspólnocie” mogły zostać odrzucone jako puste stwierdzenie, jak stwierdził [...] [pełnomocnik strony powodowej]. Ponadto [...] [art.] 110a ust. 5 byłby pozbawiony jakiegokolwiek skutku, chyba że miałby on na celu wyjaśnienie tej kwestii jako właściwa wykładnia [...] [art.] 11. [...] [Sąd odsyłający skłania się ku stanowisku], zgodnie z którym [...] [unijny] prawodawca nie miał na myśli przyjęcia bezsensownego aktu prawnego, a żaden możliwy cel w odniesieniu do [...] [art.] 110a ust. 5 nie został określony, z wyjątkiem tego przypisanego mu przez [niemiecki] Federalny Sąd Najwyższy.
53. W odniesieniu do drugiej kwestii prawnej [...] [sąd odsyłający jest zdania], że kwestia ta nie była przedmiotem bezpośrednich rozważań w sprawie Gebäckpresse. [...] [Sąd odsyłający uważa ponadto, że z wyroku należy wyciągnąć wyraźny wniosek] co do stanowiska Federalnego Sądu Najwyższego.

[...][Sąd odsyłający] zgadza się z tym poglądem. W [...][swoim] wyroku nowość w rozumieniu [...][art.] 5 ust. 1 lit. a) należy oceniać od dnia, w którym ochrona jako NWP zachodzi na podstawie [...][art.] 11. Słowa „wzór, o którego ochronę się wnosi” w [...][art.] 5 ust. 1 lit. a) potwierdzają taką wykładnię.

54. [...][Zdaniem sądu odsyłającego strona powodowa podniosła, że słowa „wzór, o którego ochronę się wnosi” należy interpretować w ten sposób, że oznaczają „wzór, o którego ochronę [Or. 21] się *teraz wnosi*”. Innymi słowy, wzór [...][będący przedmiotem sporu] należy oddzielić od konkretnego NWP rozpatrywanego w [...][art.] 5 ust. 1 lit. a). Nie jest to jednoznaczna wykładnia [...][art.] 5 ust. 1 lit. a). Ponadto z chwilą oddzielenia od rozpatrywanego NWP pojawiają się trudności. Jeżeli identyczny wzór został stworzony i udostępniony publicznie w różnych terminach przez różnych twórców, nie byłoby łatwo ustalić, który z nich jest wzorem [...][będącym przedmiotem sporu] i w ten sposób poznać datę właściwą dla oceny nowości. Alternatywnie, jeśli liczy się tylko data, w której wzór został po raz pierwszy udostępniony publicznie, nie można by nigdy stwierdzić braku charakteru nowości jakiegokolwiek wzoru.
55. W odniesieniu do [...] [Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, zatwierdzonego decyzją Rady (WE) 94/800 z dnia 22 grudnia 1994 r.], [...][sąd odsyłający] zauważa, że jest bardziej prawdopodobne, iż podmioty mające siedzibę w UE będą w pierwszej kolejności wprowadzać do obrotu nowo zaprojektowane artykuły we Wspólnocie, a tym samym uzyskają ochronę wzoru jako NWP, w przeciwieństwie do podmiotów mających siedzibę poza UE, które mogą być bardziej skłonne do wprowadzania do obrotu najpierw poza Wspólnotą, a tym samym ryzykować pozbawienie się ochrony jako NWP. [...] prawodawca [Unii] nie był jednak w przeszłości przeciwny protekcjonistycznemu podejściu do prawodawstwa, co zostało podtrzymane przez [...][Trybunał Sprawiedliwości]. Przykładem jest przyjęcie europejskiego, a nie międzynarodowego wyczerpania praw własności intelektualnej. Takie podejście sprzyja ochronie europejskiego rynku wewnętrznego podmiotów mających siedzibę w Europie, zob. na przykład wyrok Zino Davidoff SA/A&G Imports Ltd (sprawy połączone C-414/99 do C-416/99) EU:C:2001:617[...].
56. [...][Sąd odsyłający] nie uznał [...][wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Tod's SpA/Heyraud SA (C-28/04) EU:2005:418] za bardzo pomocny, ponieważ dotyczy on dyskryminacji wewnątrz UE sprzecznej z [...][art.] 12 WE (obecnie [...][art.] 18 TFUE) i jej potencjalnego wpływu na handel wewnątrzwspólnotowy.
57. Z powyższego wynika, że [...][sąd odsyłający] z całym szacunkiem [podziela] pogląd Federalnego Sądu Najwyższego, że aby wzór mógł być chroniony jako NWP, wydarzenie powodujące pierwsze ujawnienie wzoru — takie jak wprowadzenie do obrotu produktu wytworzonego według wzoru — musi najpierw nastąpić na terytorium UE. Jeżeli przed tą datą miało miejsce wydarzenie poza terytorium UE, które doprowadziło do ujawnienia wzoru, w okolicznościach, które mogły stać się dostatecznie znane podczas zwykłego toku prowadzenia

spraw odpowiednim środowiskom we Wspólnocie, wzór, o którego ochronę się wnosi, nie będzie miał charakteru nowości. **[Or. 22]**

58. [...] [sąd odsyłający] nie zgadza się jednak, że pogląd ten jest wystarczająco wolny od wątpliwości, a dwie kwestie prawne rozpatrywane łącznie są *acte clair*.

Czy należy wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym do [...] [Trybunału Sprawiedliwości]?

59. [...] [Argumenty stron]
60. [...] [Sąd odsyłający rozumie], że kwestia, czy wprowadzenie do obrotu produktu lub inne wydarzenie powodujące ujawnienie wzoru musi najpierw nastąpić na terytorium UE, aby wzór ten mógł być chroniony jako NWP, jest kwestią o szerokim znaczeniu. Zainteresowane podmioty korzystałyby zatem z autorytatywnego poglądu [...] [Trybunału Sprawiedliwości]. W skład tych zainteresowanych podmiotów wchodzi i nadal będą wchodzić strony prowadzące wymianę handlową z terenu Zjednoczonego Królestwa.
61. [...] [Uwzględniając] aktualne okoliczności, będące konsekwencją notyfikacji Zjednoczonego Królestwa na podstawie [...] [art.] 50 TUE nie jest prawdopodobne, aby [...] [sąd krajowy wyższej instancji] był kiedykolwiek uprawniony do skierowania wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym [wynikającego z późniejszego odwołania w sprawie w postępowaniu głównym].

Pytania prejudycjalne

62. [...] [Sąd odsyłający proponuje] skierować następujące pytania [...]:
1. Czy dla powstania ochrony niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego na podstawie [...] [art.] 11 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. (zwanego dalej „rozporządzeniem”), poprzez udostępnienie publiczne wzoru w rozumieniu [...] [art.] 11 ust. 1, wydarzenie powodujące ujawnienie w rozumieniu art. 11 ust. 1 musi nastąpić na terytorium geograficznym Wspólnoty, czy wystarczy, by wydarzenie, niezależnie od tego, gdzie miało miejsce, było tego rodzaju, że mogło stać się dostatecznie znane podczas zwykłego toku prowadzenia spraw środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym we Wspólnocie (przy założeniu, że wzór nie został ujawniony pod warunkiem zachowania poufności w rozumieniu ostatniego zdania [...] [art.] 11 ust. 2)?
 2. Czy datą oceny nowości wzoru, o którego ochronę jako niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego w rozumieniu [...] [art.] 5 ust. 1 lit. a) rozporządzenia się wnosi, jest data, w której powstała ochrona niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego zgodnie z [...] [art.] 11 rozporządzenia, czy też ewentualnie

data, w której istotne wydarzenie powodujące ujawnienie wzoru w rozumieniu [...] [art.] 7 ust. 1 rozporządzenia mogło stać się dostatecznie znane podczas zwykłego toku prowadzenia spraw środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym we Wspólnocie (przy założeniu, że wzór nie został ujawniony pod warunkiem zachowania poufności zgodnie z ostatnim zdaniem [...] [art.] 7 ust. 1) lub ewentualnie inna, a jeśli tak, to jaka data?

DOKUMENT ROBOCZY