

Byla C-421/20

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą

Gavimo data:

2020 m. rugsėjo 8 d.

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas:

Oberlandesgericht Düsseldorf (Vokietija)

Nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą priėmimo data:

2020 m. rugpjūčio 31 d.

Apeliantė:

Acacia Srl

Kita apeliacinio proceso šalis:

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

<...>

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF

(Diuseldorfo aukštesnysis apygardos teismas)

NUTARTIS

Byloje

ACACIA S.R.L., <...>

<...>, Italija,

atsakovė ir apeliantė,

<...>

prieš

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, <...>, Miunchenas,

ieškovę ir kitą apeliacinio proceso šalį,

<...>

(orig. p. 2) *Oberlandesgericht Düsseldorf* 20-oji civilinių bylų kolegija <...>, išklausiusi bylos šalis, 2020 m. rugpjūčio 31 d.

n u t a r è :

I.

Bylos nagrinėjimas sustabdomas.

II.

Oberlandesgericht Düsseldorf dėl 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino (toliau – Reglamentas dėl Bendrijos dizaino) 82 straipsnio 5 dalies išaiškinimo Europos Sąjungos Teisingumo Teismui pateikia

šiuos prejudicinius klausimus:

1. Ar pažeidimą nagrinėjantis teismas, į kurį buvo kreiptasi remiantis tarptautine nusikalstamos veikos jurisdikcija pagal Reglamento dėl Bendrijos dizaino 82 straipsnio 5 dalį, nagrinėdamas Bendrijos dizainų pažeidimus dėl paskesnių reikalavimų, susijusių su savo valstybės narės teritorija, gali taikyti valstybės narės, kurioje yra pažeidimą nagrinėjančio teismo buveinė, nacionalinę teisę (*lex fori*)?
2. Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai: ar „pradinio pažeidimo vieta“, kaip ji suprantama pagal Teisingumo Teismo sprendimą *Nintendo / Big Ben* (C-24/16 ir C-25/16), siekiant nustatyti, kurios šalies teisė taikytina dėl paskesnių reikalavimų pagal 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 864/2007 dėl nesutartinėms prievolėms taikytinos teisės („Roma II“) (toliau – Reglamentas „Roma II“) 8 straipsnio 2 dalį, gali būti ir **(orig. p. 3)** valstybėje narėje, kurioje gyvena vartotojai, kuriems skirta tam tikra internetinė reklama, ir kurioje dizainą pažeidžiantys objektai pateikiami rinkai, kaip tai suprantama pagal Reglamento dėl Bendrijos dizaino 19 straipsnį, jei kaltinimai šioje valstybėje reiškiami tik dėl jų siūlymo ir pateikimo rinkai, taip pat tuomet, kai su siūlymu ir pateikimu rinkai susiję internetiniai pasiūlymai buvo inicijuoti kitoje valstybėje narėje?

M o t y v a i

A.

- 1 Ieškovė yra automobilių gamintoja. Ji taip pat yra registruotoji Bendrijos dizaino Nr. 001598277-0002 savininkė; 2009 m. rugpjūčio 5 d. buvo pateikta paraiška dėl šio dizaino, šią dieną jis buvo ir įregistruotas, o 2010 m. sausio 14 d. paskelbtas (toliau – ginčijamas dizainas).

Atsakovė, Italijos įmonė, Italijoje gamina ir visoje Europos Sąjungoje parduoda motorinių transporto priemonių ratlankius. Vokietijoje ji parduoda ratlankius pavadinimu „WSP Italy“, be kita ko, modelio „Neptune GT“.

- 2 Ieškovė mano, jog atsakovė tuo, kad Vokietijoje parduoda ratlankius, pažeidžia ieškovei priklausančią ginčijamą dizainą, o atsakovė remiasi Reglamento dėl Bendrijos dizaino 110 straipsnyje nurodyta taisyms išlyga.
- 3 *Landgericht* (apygardos teismas) pagal ieškinio reikalavimus įpareigojo atsakovę – apribojant Vokietijos Federacinės Respublikos teritoriją – nutraukti veiksmus, suteikti informaciją, pateikti patvirtinamuosius dokumentus ir pristatyti prekes siekiant jas sunaikinti bei atlyginti žalą. Teismas savo tarptautinę jurisdikciją grindė Reglamento dėl Bendrijos dizaino 82 straipsnio 5 dalimi ir rėmėsi tuo, kad atsakovė pažeidė ginčijamą dizainą, dėl pareikštų paskesnių reikalavimų (žalos atlyginimo, informacijos suteikimo, ataskaitų pateikimo, **(orig. p. 4)** patvirtinamųjų dokumentų pateikimo ir prekių pristatymo siekiant jas sunaikinti) teismas, remdamasis Reglamento „Roma II“ 8 straipsnio 2 dalimi, taikė Vokietijos teisę.
- 4 Atsakovė dėl šio sprendimo padavė apeliacinį skundą. Ji visų pirma toliau remiasi Reglamento dėl Bendrijos dizaino 110 straipsnio nuostata. Be to, atsakovė mano, jog dėl ieškovės pareikštų paskesnių reikalavimų pagal Reglamento „Roma II“ 8 straipsnio 2 dalį taikytina Italijos teisė.

Dėl prejudicinių klausimų

- 5 Sprendimas byloje priklauso nuo prejudicinių klausimų. Lemiamą reikšmę byloje turi tai, ar ieškovės pareikšti paskesni reikalavimai turi būti vertinami pagal Vokietijos, ar pagal Italijos teisę. Teismo kolegija preziumuoja, jog teismas, į kurį buvo kreiptasi, pagal Reglamento dėl Bendrijos dizaino 82 straipsnio 5 dalį turi tarptautinę jurisdikciją, atsakovė pažeidė ginčijamą dizainą ir negali remtis Reglamento dėl Bendrijos dizaino 110 straipsnio nuostata, nes neįvykdytos 2017 m. gruodžio 20 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendime (C-397/16 ir C-435/16) nustatytos sąlygos. Pareikšti reikalavimai atlyginti žalą, suteikti informaciją, pateikti ataskaitas, pateikti patvirtinamuosius dokumentus ir pristatyti prekes siekiant jas sunaikinti pagal Vokietijos teisę yra galimi. Vis dėlto atsakovė pateikė Italijoje padarytas teises išvadas, pagal kurias ieškovės reikalavimai pateikti ataskaitas ir patvirtinamuosius dokumentus (2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo taikymo sritis šių reikalavimų neapima, todėl jie nėra suderinti) pagal Italijos teisę negalimi. Todėl, jei dėl paskesnių

reikalavimų būtų taikytina Italijos teisė, pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti iš dalies pakeistas.

6. Ieškovė laikosi nuomonės, jog Reglamento „Roma II“ 8 straipsnio 2 dalis taikytina tik tuomet, kai teisių pažeidimai yra ginčo dalykas keliuose valstybėse narėse. Tik tuomet – kaip Teisingumo Teismo sprendime *Nintendo / Big Ben* (C-24/16 ir C-25/16) – kyla klausimas, kurios šalies teisė taikytina. Ieškovės įsitikinimu, šią nuomonę patvirtina 2019 m. rugsėjo 5 d. Teisingumo Teismo sprendimas *AMS Neve* (C-172/18) (**orig. p. 5**). Jei pažeidėjas teisių pažeidimais kaltinamas ne keliuose, o tik vienoje valstybėje narėje (šiuo atveju – Vokietijoje), taikant jurisdikciją pagal Reglamento dėl Bendrijos dizaino 82 straipsnio 5 dalį, remtis materialine teise, kuri nėra pažeidimą nagrinėjančio teismo *lex fori*, netikslinga. Šiuo atveju, kai kaltinimas reiškiamas tik dėl to, kad atsakovė Vokietijoje siūlo, pateikia rinkai ir importuoja ratlankius, taikytina valstybės, kurioje buvo padarytas tas pažeidimas, teisė, o ne vietos, kurioje buvo padarytas pradinis teisių pažeidimas, su kuriuo siejami veiksmai, dėl kurių reiškiamas kaltinimas (šiuo atveju – ratlankių gamyba ir siūlymas įvairiose valstybėse narėse), teisė. Taigi dėl pareikštų paskesnių reikalavimų taikytina Vokietijos teisė.
7. Vis dėlto abejotina, ar 2019 m. rugsėjo 5 d. Teisingumo Teismo sprendimas *AMS Neve* (C-172/18) laikytinas 2017 m. rugsėjo 27 d. Sprendimą *Nintendo / Big Ben* (C-24/16 ir C-25/16) apribojančiu arba nuo jo nukrypstančiu sprendimu ir nagrinėjant tik su teisių pažeidimais Vokietijoje susijusį ieškinį dėl Bendrijos dizaino pagal Reglamento „Roma II“ 8 straipsnio 2 dalį reikia remtis tik Vokietijos teise. Tai prieštarautų Reglamento „Roma II“ tikslui, siekiant suvienodinti tarptautinės privatinės teisės normas, dėl neteisėtų veiksmų, neatsižvelgiant į jurisdikciją, visoje Sąjungoje taikyti tą pačią materialinę teisę. Jei būtų vadovaujama ieškovės teisiniais argumentais, reikėtų, kad nagrinėjant Sąjungos lygmens ieškinį reikėtų taikyti kitą materialinę teisę, nei nagrinėjant tik valstybe nare apribotą ieškinį, net jei tie ieškiniai būtų susiję su tokiu pat veiksmu ir tokia pat žala. Todėl Reglamento „Roma II“ 8 straipsnio 2 dalies nuostata veikiausiai yra argumentas, patvirtinantis, kad dėl pareikštų paskesnių reikalavimų pagal Reglamento dėl Bendrijos dizaino 89 straipsnio 1 dalies d punktą ir 88 straipsnio 2 dalį, aiškinamus kartu su Reglamento „Roma II“ 8 straipsnio 2 dalimi, taikytina Italijos teisė, nes Italijoje įsisteigusi atsakovė iš ten į Vokietiją tiekia ginčijamus gaminius.

<...>