

**Sprawa C-421/20**

**Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym**

**Data wpływu:**

8 września 2020 r.

**Oznaczenie sądu odsyłającego:**

Oberlandesgericht Düsseldorf (Niemcy)

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

31 sierpnia 2020 r.

**Strona wnosząca apelację:**

Acacia Srl

**Druga strona postępowania apelacyjnego:**

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

---

[...]

**OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF (wyższy sąd krajowy  
w Düsseldorfie, Niemcy)**

**POSTANOWIENIE**

W sporze

ACACIA S.R.L., [...]

[...], Włochy,

strony pozwanej i strony wnoszącej apelację,

[...]

przeciwo

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, [...], Monachium,

stronie powodowej i drugiej stronie postępowania apelacyjnego,

[...]

**[Or. 2]** 20 izba cywilna Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższego sądu krajowego w Düsseldorfie) [...] po wysłuchaniu stron w dniu 31 sierpnia 2020 r.

p o s t a n a w i a:

I.

Postępowanie zostaje zawieszone.

II.

Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższy sąd krajowy w Düsseldorfie) przedkłada Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej następujące pytania dotyczące wykładni art. 82 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (zwanego dalej „rozporządzeniem nr 6/2002”)

w celu wydania orzeczenia w trybie prejudycjalnym:

1. Czy w przypadku naruszenia wzoru wspólnotowego sąd krajowy rozpoznający sprawę naruszenia w ramach jurysdykcji międzynarodowej ustalonej zgodnie z art. 82 ust. 5 rozporządzenia nr 6/2002 na podstawie miejsca, w którym nastąpiło naruszenie, może stosować prawo krajowe państwa członkowskiego, w którym znajduje się ten sąd (lex fori), do roszczeń dodatkowych dotyczących terytorium tego państwa członkowskiego?
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie pierwsze: Czy „pierwotne miejsce naruszenia” w rozumieniu wyroku Trybunału w sprawach C-24/16 i C-25/16 (Nintendo/BigBen) służące do określenia prawa mającego zastosowanie do roszczeń dodatkowych na podstawie 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 („Rzym II”) (zwanego dalej „rozporządzeniem Rzym II”) może być położone również w państwie członkowskim **[Or. 3]**, w którym mieszkają konsumenci, do których skierowana jest reklama internetowa, i w którym wprowadza się do obrotu przedmioty naruszające wzór w rozumieniu art. 19 rozporządzenia nr 6/2002, jeżeli kwestionowane jest tylko oferowanie i wprowadzanie do obrotu w danym państwie członkowskim i to również wówczas, gdy oferty internetowe stanowiące podstawę takiego oferowania i wprowadzania do obrotu stosowane były także w innym państwie członkowskim?

## U z a s a d n i e n i e

## A)

- 1 Strona powodowa jest producentem samochodów. Jest ona między innymi zarejestrowanym właścicielem wzoru wspólnotowego nr 001598277-0002 (zwanego dalej „wzorem będącym przedmiotem powództwa”) zgłoszonego w dniu 5 sierpnia 2009 r., zarejestrowanego oraz opublikowanego w dniu 14 stycznia 2010 r.

Strona pozwana, będąca włoskim przedsiębiorstwem, produkuje we Włoszech obręcze kół do pojazdów silnikowych i sprzedaje je w całej Unii Europejskiej. W Niemczech sprzedaje obręcze kół pod nazwą „WSP Italy”, w tym model „Neptune GT”.

- 2 Strona powodowa uważa, że sprzedaż obręczy w Niemczech przez stronę pozwaną stanowi naruszenie przysługującego jej wzoru będącego przedmiotem powództwa, podczas gdy strona pozwana powołuje się na klauzulę naprawy przewidzianą w art. 110 rozporządzenia nr 6/2002.
- 3 Landgericht (sąd krajowy) nakazał stronie pozwanej, zgodnie z żądaniem pozwu, ograniczone terytorialnie do Republiki Federalnej Niemiec, zaniechanie, udzielenie informacji, wydanie dokumentacji zakupowo-sprzedażowej i wydanie w celu zniszczenia oraz ustalił obowiązek naprawienia szkody przez stronę pozwaną. Oparł swoją jurysdykcję międzynarodową na art. 82 ust. 5 rozporządzenia nr 6/2002 i przyjął, że strona pozwana naruszyła wzór będący przedmiotem powództwa, a do dochodzonych roszczeń dodatkowych (o naprawienie szkody, udzielenie informacji, złożenie dokumentów finansowych, [Or. 4] wydanie dokumentacji zakupowo-sprzedażowej i wydanie w celu zniszczenia) zastosował na podstawie art. 8 ust. 2 rozporządzenia Rzym II prawo niemieckie.
- 4 Strona pozwana kwestionuje ów wyrok w swojej apelacji. Ponadto powołuje się ona w szczególności na przepis art. 110 rozporządzenia nr 6/2002. Oprócz tego uważa, że na podstawie art. 8 ust. 2 rozporządzeniem Rzym II do dochodzonych przez stronę powodową roszczeń dodatkowych stosuje się prawo włoskie.

*W przedmiocie pytań prejudycjalnych*

- 5 Rozstrzygnięcie sporu zależy od pytań prejudycjalnych. Decydujące znaczenie dla sporu ma to, czy roszczenia dodatkowe dochodzone przez stronę powodową należy oceniać na podstawie prawa niemieckiego czy włoskiego. Izba [sądu] stoi na stanowisku, że sąd, przed którym wytoczono powództwo, posiada jurysdykcję międzynarodową na podstawie art. 82 ust. 5 rozporządzenia nr 6/2002, że strona pozwana naruszyła wzór będący przedmiotem powództwa i że nie może się ona powoływać na przepis art. 110 rozporządzenia nr 6/2002, ponieważ nie są spełnione przesłanki określone przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

w wyroku z dnia 20 grudnia 2017 r. (C-397/16 i C-435/16). W prawie niemieckim występują także dochodzone roszczenia o naprawienie szkody, udzielenie informacji, złożenie dokumentów finansowych, wydanie dokumentacji zakupowo-sprzedażowej i wydanie w celu zniszczenia. Strona pozwana przedstawiła natomiast włoską opinię prawną, zgodnie z którą na podstawie prawa włoskiego stronie powodowej nie przysługują roszczenia o złożenie dokumentów finansowych i wydanie dokumentacji zakupowo-sprzedażowej (które nie są objęte dyrektywą 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, a zatem nie są zharmonizowane). Wyrok sądu pierwszej instancji należałoby zatem zmienić, gdyby prawo włoskie miało mieć zastosowanie do roszczeń dodatkowych.

- 6 Strona powodowa jest zdania, że art. 8 ust. 2 rozporządzenia Rzym II stosuje się tylko wówczas, gdy naruszenia są przedmiotem sporu w kilku państwach członkowskich. Tylko w takim przypadku – tak jak w wyroku Trybunału w sprawie Nintendo/Big Ben (C-24/16 i C-25/16) – pojawia się pytanie, jakie prawo jest właściwe. Strona powodowa upatruje potwierdzenia swojego stanowiska w wyroku Trybunału z dnia 5 września 2019 r. (C-172/18, AMS Neve) [Or. 5]. Jeżeli naruszającemu nie zarzuca się działań stanowiących naruszenie w kilku państwach członkowskich, lecz wyłącznie w jednym państwie (w tym przypadku w Niemczech), nie jest racjonalne powiązanie jurysdykcji przewidzianej w art. 82 ust. 5 rozporządzenia nr 6/2002 z prawem materialnym, które nie jest *lex fori* sądu rozpoznającego sprawę naruszenia. W niniejszej sprawie, w której kwestionowane jest jedynie oferowanie, wprowadzanie do obrotu i przywóz obręczy kół przez stronę pozwaną w odniesieniu do Niemiec, należy stosować prawo państwa, w którym doszło do naruszenia, a nie prawo miejsca, w którym miało miejsce pierwotne naruszenie będące źródłem zarzucanego zachowania (w tym przypadku produkcja obręczy i ich oferowanie w różnych państwach członkowskich). W związku z tym do dochodzonych roszczeń dodatkowych należy stosować prawo niemieckie.
- 7 Jest jednak wątpliwe, czy wyrok Trybunału z dnia 5 września 2019 r. (C-172/18, AMS Neve) należy postrzegać jako ograniczenie lub odwrót względem wyroku Trybunału z dnia 27 września 2017 r. (C-24/16 i C-25/16, Nintendo/Big Ben) i czy w przypadku opartego na wzorze wspólnotowym powództwa odwołującego się jedynie do naruszeń w Niemczech należy na podstawie art. 8 ust. 2 rozporządzenia Rzym II stosować wyłącznie prawo niemieckie. Stałoby to w sprzeczności z istotą regulacji rozporządzenia Rzym II, którą w przypadku czynów niedozwolonych jest stosowanie na terytorium całej Unii, niezależnie od jurysdykcji, tego samego prawa materialnego w celu ujednoczenia prawa prywatnego międzynarodowego. Skutkiem stanowiska strony powodowej byłoby to, że w przypadku powództwa dotyczącego całego terytorium Unii należałoby stosować inne prawo materialne niż w przypadku powództwa ograniczonego do jednego państwa członkowskiego, nawet jeżeli powództwa te dotyczą tego samego działania i tej samej szkody. Dlatego też przepis art. 8 ust. 2 rozporządzenia Rzym II przemawia raczej za tym, aby do roszczeń dodatkowych przewidzianych na mocy art. 89 ust. 1 lit. d) oraz art. 88 ust. 2 rozporządzenia

nr 6/2002 w związku z art. 8 ust. 2 rozporządzenia Rzym II stosować prawo włoskie, gdyż strona pozwana z siedzibą we Włoszech dokonuje stamtąd dostawy kwestionowanych towarów do Niemiec.

[...]

DOKUMENT ROBOCZY