

Sprawa C-323/24**Streszczenie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zgodnie z art. 98 § 1 regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości****Data wpływu:**

2 maja 2024 r.

Oznaczenie sądu odsyłającego:

Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Alicante (Hiszpania)

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

13 grudnia 2023 r.

Strona powodowa:

Deity Shoes S.L.

Strona pozwana:

Mundorama Confort S.L.

Stay Design S.L.

Przedmiot postępowania głównego

Własność intelektualna – Wzory wspólnotowe – Zakres ochrony – Nowość – Indywidualny charakter – Rzeczywista działalność w zakresie wzornictwa – Cechy postaci obuwia – Indywidualizacja części składowych oferowanych we wcześniej istniejącym katalogu – Wymagany stopień indywidualizacji – Swoboda twórcy w zakresie wzornictwa – Możliwość ochrony postaci całości lub części produktu, który został wytworzony w oparciu o znane trendy mody

Przedmiot i podstawa prawna wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w przedmiocie wykładni – Artykuł 267 TFUE – Wykładnia art. 4, 5, 6, 14 i 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych, zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 6/2002” lub „RWW”

Pytania prejudycjalne

a. Czy dla objęcia wzoru ochroną na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. konieczne jest, aby miała miejsce rzeczywista działalność w zakresie wzornictwa, to jest aby wzór był wynikiem wysiłku intelektualnego jego twórcy? Czy w związku z tym łączenie części składowych w oparciu o wzory, których cechy postaci są w dużej mierze z góry określone przez przedsiębiorstwa handlowe, w ten sposób że zmiany określonych elementów należy uznać za niewielkie i dodatkowe, można uznać za rzeczywistą działalność w zakresie wzornictwa?

b. Czy w związku z powyższym całość lub część cech postaci produktu powstałych w wyniku dostosowania wzorów oferowanych przez chińskie przedsiębiorstwa handlowe, zgodnie z katalogami tych przedsiębiorstw, można uznać za posiadające indywidualny charakter w rozumieniu art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r., jeżeli działalność właściciela wzoru ogranicza się do wprowadzania wzorów do obrotu w EOG bez zmian lub z niewielkimi zmianami części składowych (takich jak podeszwy, nity, sznurowadła, klamry, ...), a cechy postaci są w dużej mierze z góry określone przez przedsiębiorstwa handlowe? Czy w tym względzie ma znaczenie okoliczność, że części składowe nie zostały zaprojektowane przez europejski podmiot wprowadzający produkty do obrotu, lecz stanowią one części składowe oferowane w ramach katalogu przez przedsiębiorstwo handlowe?

c. Czy art. 14 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. należy interpretować w ten sposób, że za twórcę wzoru można uznać osobę, która na podstawie wzoru oferowanego w ramach katalogu przez przedsiębiorstwa handlowe ograniczyła się do dostosowania wcześniejszego wzoru poprzez zmianę części składowych, również oferowanych przez przedsiębiorstwo handlowe, a które nie zostały zaprojektowane przez europejski podmiot wprowadzający produkty do obrotu? W związku z tym, czy – aby rościć sobie prawo do autorstwa – konieczne jest wykazanie pewnego stopnia dostosowania w celu udowodnienia, że ostateczna forma znacznie odbiega od oryginalnego wzoru,?

d. Bez uszczerbku dla powyższego, czy w przypadku takim jak w niniejszej sprawie, to jest zważywszy na szczególne cechy obuwia zaprojektowanego na podstawie wzorników przedsiębiorstw handlowych oraz okoliczność, że „wzór” ogranicza się do wyboru wcześniejszych wzorów z wzornika i, w danym przypadku, do zmiany, zgodnie z trendami mody, niektórych części składowych w ramach katalogu, który oferuje producent (przedsiębiorstwo handlowe), należy rozumieć, że trendy mody: a) ograniczają swobodę twórcy w taki sposób, że niewielkie różnice między wzorem zarejestrowanym (lub niezarejestrowanym) a innym wzorem mogą być wystarczające do wywołania odmiennego ogólnego wrażenia, czy też przeciwnie, b) wywierają wpływ na indywidualny charakter wzoru zarejestrowanego (lub niezarejestrowanego) w taki sposób, że dane elementy lub części składowe mają niewielkie znaczenie w ogólnym wrażeniu,

jakie wywołują u poinformowanego użytkownika w zakresie, w jakim, w porównaniu z innym wzorem, wynikają one ze znanych trendów mody?

Przywołane przepisy prawa Unii

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej: art. 17 ust. 2.

Artykuły 4, 5, 6, 14 i 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych.

Przywołane przepisy prawa krajowego

1. Orzecznictwo.

1.1. Wyrok Tribunal Supremo, Civil sección 1 (sądu najwyższego, izby cywilnej, sekcji 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. (ROJ: STS 2804/2014-ECLI:ES:TS:2014:2804):

„1. - Artykuł 9 ust. 1 dyrektywy 1998/71/WE definiując zakres ochrony przyznanej przez zarejestrowany wzór przemysłowy stanowi, że »obejmuje każdy wzór, który nie wywołuje u poinformowanego użytkownika odmiennego ogólnego wrażenia«. A w ust. 2 dodano, że: »[d]la określenia zakresu ochrony należy wziąć pod uwagę zakres swobody twórcy w tworzeniu wzoru«.

2. - Sąd stwierdził, że »stopień swobody twórcy wzoru należy określać ze szczególnym uwzględnieniem wymagań związanych z właściwościami wynikającymi z funkcji technicznej danego produktu lub jego części, a także przepisów prawnych mających zastosowanie do takiego produktu. Wspomniane wymagania prowadzą do standaryzacji niektórych właściwości, które stają się w ten sposób wspólne wielu wzorom stosowanym w danym produkcie« (wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 21 listopada 2013 r., T-337/12).

Odrzucił on zatem stanowisko, że ogólna tendencja w dziedzinie wzornictwa może zostać uznana za czynnik ograniczający swobodę twórcy, ponieważ to właśnie ta swoboda umożliwia twórcy odkrywanie nowych kształtów, tendencji czy też wprowadzanie innowacji w ramach już istniejącej tendencji (wyroki Sądu Unii Europejskiej: z dnia 22 czerwca 2010 r., T-153/08; z dnia 13 listopada 2012 r., sprawy połączone T-83/11 i T-84/11).

Aczkolwiek wyroki te zostały wydane w odniesieniu do rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych, stanowisko w nich zawarte ma również zastosowanie do dyrektywy 1998/71/WE z dnia 13 października 1998 r., ponieważ kwestie te są w obu aktach prawnych traktowane w taki sam sposób.

3. - Zdając sobie sprawę, że kwestia ta nie jest oczywista, Izba uznała, że trendy mody, rozumiane w szerokim znaczeniu, nie są elementem ograniczającym

swobodę twórcy, lecz oddziałują one na określenie indywidualności zarejestrowanego wzoru, a w konsekwencji na zakres ochrony przyznanej jego właścicielowi oraz stopień odmienności, jakim musi cechować się wzór konkurenta, aby wywołać odmienne ogólne wrażenie.

Jeśli takie trendy istniały przed zgłoszeniem wzoru do rejestracji, to jest jeśli zarejestrowany wzór podążał za trendami rynkowymi istniejącymi w chwili dokonania zgłoszenia, oznaczałoby to, że zakres jego indywidualności jest mniejszy. W związku z tym, jak wskazano w poprzednich akapitach, jeżeli podobieństwa prezentowane przez produkt uważany za naruszający w odniesieniu do zarejestrowanego wzoru dotyczą elementów, które odpowiadają trendom mody istniejącym w chwili złożenia wniosku o rejestrację, elementy te będą miały mniejsze znaczenie w ogólnym wrażeniu, jakie wywołują u poinformowanego użytkownika, a jeden i drugi wzór należy uznać za wywołujące odmienne ogólne wrażenie u poinformowanego użytkownika, zatem nie dojdzie do naruszenia, nawet przy mniejszym stopniu rozróżnienia niż byłby wymagany, gdyby zarejestrowany wzór nie odpowiadał trendom mody.

Jeżeli z kolei trendy mody pojawiły się po rejestracji wzoru przemysłowego, można stwierdzić, że taki wzór charakteryzuje się w znacznym stopniu indywidualnością, ponieważ udało mu się przewidzieć trendy mody, a nawet wywrzeć wpływ na ewolucję tych trendów, nie można osłabić znacznego stopnia indywidualności poprzez zezwolenie konkurentom na wprowadzanie do obrotu produktów o podobnym wzorze, które nie wywołują u poinformowanego użytkownika odmiennego ogólnego wrażenia, pod pretekstem, że swoboda twórcy późniejszego wzoru jest ograniczona wymogami mody.

4. - Konsekwencją powyższego jest to, że wykładnia mającego zastosowanie uregulowania krajowego w świetle litery i celu dyrektywy nie wymaga, aby tendencje rynkowe były uznawane za ograniczenie swobody twórcy w celu określenia stopnia ochrony zarejestrowanego wzoru na podstawie EPI [(prawa własności przemysłowej)]”.

Zwięzłe przedstawienie stanu faktycznego i postępowania głównego

- 1 W dniu 10 grudnia 2021 r. DEITY SHOES S.L. wniosła powództwo o stwierdzenie naruszenia przeciwko MUNDORAMA CONFORT S.L. i STAY DESIGN S.L.
- 2 W dniu 12 kwietnia 2022 r. MUNDORAMA CONFORT S.L. i STAY DESIGN S.L. złożyły odpowiedź na pozew, w której zawarły powództwo wzajemne o unieważnienie wzorów strony powodowej.
- 3 W dniu 24 maja 2022 r. DEITY SHOES S.L. złożyła odpowiedź na pozew wzajemny.

- 4 DEITY SHOES wniosła powództwo o naruszenie zarówno zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych dla różnych wzorów obuwia przeciwko spółkom MUNDORAMA CONFORT S.L. i STAY DESIGN S.L.
- 5 Z kolei MUNDORAMA CONFORT S.L. i STAY DESIGN S.L. powołują się, w odniesieniu do niektórych wzorów, na prawo uprzedniego używania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RWW, oraz, w zakresie będącym przedmiotem niniejszej sprawy, na nieważność wzorów DEITY SHOES z uwagi na brak nowości i indywidualnego charakteru.
- 6 Twierdzą one również, że przy tworzeniu wzorów nie ma miejsca żadna innowacja, ponieważ chodzi o przedsiębiorstwa wprowadzające na rynek produkty oferowane przez przedsiębiorstwa handlowe zlokalizowane w całości w Chinach.
- 7 W tym względzie nie ulega wątpliwości, że oba przedsiębiorstwa działają w tym samym sektorze, którego działalność polega na wprowadzaniu do obrotu obuwia.
- 8 Nie są to przedsiębiorstwa zajmujące się wprowadzaniem innowacji, lecz zakupem obuwia w Chinach na rynku, na którym istotnymi czynnikami są ilość i cena.
- 9 W tym względzie ustalono, że proces wprowadzania obuwia do obrotu jest następujący:
 - (i) dostawcami stron są przedsiębiorstwa handlowe zlokalizowane w całości w Chinach, które wykonują wszystkie czynności operacyjne związane z importem i eksportem produktów,
 - (ii) chińskie przedsiębiorstwa handlowe dostarczają właściwemu personelowi stron – zasadniczo działom handlowym i marketingowym – różne wzorniki produktów,
 - (iii) właściwy personel jest odpowiedzialny za dokonanie analizy produktów ze wzorników i proponuje dostawcom niewielkie zmiany ich cech (którymi mogą być np. kolor, materiał, umieszczenie klamer, sznurowadła i inne elementy ozdobne),
 - (iv) po uzgodnieniu cech produktu końcowego, chińscy dostawcy wysyłają towary do Hiszpanii wraz z odpowiednimi certyfikatami szczegółowo opisującymi proces dostosowania obuwia.
- 10 W tym względzie ustalono, że wzory, do których DEITY SHOES rości sobie prawo własności, są wzorami dostosowanymi na podstawie wzorów oferowanych w ramach katalogów przez chińskie przedsiębiorstwa handlowe.

- 11 Nie przedstawiono żadnych zaświadczeń w przedmiocie dostosowania, które umożliwiłyby sądowi odsyłającemu ustalenie, jakie zmiany zostały wprowadzone w każdym ze wzorów.
- 12 Nie wykazano, że strona powodowa posiada zespół projektantów, ani że wzory, których dotyczy zarzut naruszenia, były przedmiotem rzeczywistej działalności twórczej. Chodzi bowiem o wzory, w których dokonano pewnych zmian w stosunku do podstawowego wzoru oferowanego w katalogach chińskiego przedsiębiorstwa handlowego.
- 13 Oznacza to, że jeśli weźmiemy pod uwagę cechy postaci wzorów wprowadzanych na rynek, są one w większości z góry określone poprzez wzór oferowany przez chińskiego dostawcę, zatem zmiany określonych elementów należy uznać za niewielkie i dodatkowe (mogą nimi być np. kolor, materiał, umieszczenie klamer, sznurowadła i inne elementy ozdobne).
- 14 Według sądu odsyłającego bardzo ważnym elementem w tym sektorze jest cena, a wszelkie zmiany podstawowego wzoru, które wiążą się ze znacznym dostosowaniem, oznaczają wzrost kosztów, co zmniejsza marże europejskich przedsiębiorców wprowadzających produkty do obrotu. W związku z tym nie można mówić o rzeczywistej zachęce do wprowadzania istotnych zmian w podstawowych wzorach oferowanych przez chińskich dostawców produktów.
- 15 Zmiany dotyczące określonych elementów, takich jak np. kolor, materiał, podeszwa, umieszczenie klamer, sznurowadła i inne elementy ozdobne, również są dokonywane w ramach katalogu oferowanego przez przedsiębiorstwo handlowe.
- 16 Wreszcie, moda nie wywarła jakiegokolwiek wpływu na zarejestrowane i niezarejestrowane wzory. W rzeczywistości są one inspirowane znanymi trendami mody, aby zapewnić sprzedaż dużych zamówień złożonych w fabrykach w Chinach. W tym względzie zrozumiałe jest, z uwagi na to, że jest to sektor, w którym głównymi czynnikami, które należy wziąć pod uwagę, są ilość i cena, że margines działania projektantów jest bardzo ograniczony w porównaniu z innymi rodzajami obuwia z modnymi częściami składowymi aktualnymi przez kilka sezonów, ponieważ nie prowadzi się inwestycji w innowacje.
- 17 W związku z powyższym chodzi o wzory, które powielają dobrze znane trendy estetyczne w świecie mody i są masowo produkowane przez niskokosztowe przedsiębiorstwa handlowe w celu późniejszego wprowadzenia do obrotu na rynku Unii Europejskiej.

Zasadnicze argumenty stron w postępowaniu głównym

A. Ze strony DEITY SHOES

- 18 W odniesieniu do pytania pierwszego, pełnomocnik DEITY SHOES wskazuje, że w każdym przypadku, gdy wzór jest uznawany za spełniający wymogi nowości i indywidualnego charakteru, nie można zaprzeczyć, że stoją za tym „wysiłek intelektualny” lub „rzeczywista działalność w zakresie wzornictwa”. W związku z tym uważa on, że nie należy przedstawiać pierwszego pytania prejudycjalnego. Gdyby jednak postanowiono to zrobić, uważa on, że pytanie to powinno być sformułowane inaczej i proponuje następujące brzmienie: „Czy rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych wymaga, w celu skorzystania z ochrony przyznanej na mocy tego rozporządzenia, aby twórca wzoru podjął wysiłek intelektualny wykraczający poza ukształtowanie postaci całości lub części produktu wynikające ze szczególnych cech, w szczególności linii, konfiguracji, koloru, kształtu, tekstury lub materiału samego produktu, bądź jego ornamentacji”.
- 19 W odniesieniu do pytania drugiego wskazuje on, że nie ma znaczenia okoliczność, iż zmiany są dokonywane za pomocą opcji „w ramach katalogu własnego” przedsiębiorstwa handlowego. Powszechnie wiadomo również, że części składowe obuwia są projektowane i produkowane przez podwykonawców części składowych i rzadko są sprzedawane na zasadzie wyłączności. Wreszcie, w celu odpowiedzi na to pytanie, należy wziąć pod uwagę rodzaj i liczbę części składowych oferowanych przez hipotetyczne przedsiębiorstwo handlowe, jak również możliwość włączenia przez twórcę części składowych pochodzących od podmiotów trzecich, ponieważ żaden producent, ani sprzedawca części składowych obuwia nie ma nieograniczonego katalogu, ani też katalog nie ogranicza możliwości, jakie posiada twórca w celu włączenia części składowych pochodzących od podmiotów trzecich. Ponadto należy mieć na uwadze, że ograniczony katalog części składowych może dać początek nieskończonej liczbie formalnych możliwości, podobnie jak kombinacje 27 liter pozwalają na rozwinięcie całego języka hiszpańskiego. Strona powodowa uważa zatem, że nie ma potrzeby przedstawienia drugiego pytania prejudycjalnego.
- 20 W odniesieniu do pytania trzeciego strona powodowa stoi na stanowisku, że w zakresie wymogu pewnego stopnia „dostosowania” RWW wskazuje już [w motywie 19] przesłanki, które musi spełniać kombinacja cech lub części składowych: kombinacja części składowych musi być nowa, co oznacza, że nie została wcześniej upubliczniona, oraz posiadać indywidualny charakter, co oznacza, że ogólne wrażenie wywierane przez wzór u poinformowanych użytkowników ma różnić się od ogólnego wrażenia wywieranego przez jakikolwiek inny wzór, który został upubliczniony.
- 21 W tym względzie nie rozumie ona, dlaczego przypadek przedsiębiorstwa zaopatrującego się w chińskim przedsiębiorstwie handlowym powinien być traktowany inaczej niż jakikolwiek inny wzór, w którym łączone są części

składowe lub cechy wybrane ze znanych wzorów, niezależnie od tego, czy znajdują się w katalogu, czy pochodzą z Chin lub jakiegokolwiek innego państwa, bądź czy w inny sposób stanowią część dziedzictwa znanych kształtów.

- 22 W odniesieniu do ostatniego z przedstawionych pytań strona powodowa podnosi co do zasady, że okoliczność, iż wzór jest rezultatem połączenia różnych części składowych, które przedsiębiorstwo posiada w swoim katalogu, nie ogranicza swobody twórcy, który może dążyć do uzyskania ogólnego wrażenia różniącego się od ogólnego wrażenia wywieranego przez jakikolwiek inny wzór obuwia, który został upubliczniony, bądź poprzez poszukiwanie innej kombinacji części składowych, która jest nowa i posiada indywidualny charakter, bądź poprzez zmianę jednej z części składowych. Dodaje, że dzieje się tak w przypadku wszystkich twórców wzorów obuwia.

B. Ze strony MUNDORAMA CONFORT S.L. i STAY DESIGN S.L.

- 23 W odniesieniu do pytania pierwszego pełnomocnik MUNDORAMA CONFORT S.L. i STAY DESIGN S.L. stoi na stanowisku, że należy przedstawić pytanie prejudycjalne, ponieważ istotą pytania jest ustalenie, czy RWW jest na tyle elastyczne, że umożliwia każdemu wzorowi dostęp do ochrony, niezależnie od tego, czy wzór jest wynikiem wcześniejszego procesu twórczego stanowiącego „rzeczywistą działalność w zakresie projektowania”. Przyznaje on jednak, że art. 4 ust. 1 rozporządzenia i art. 25 ust. 1 lit. b) milczą na temat procesu twórczego, a samo brzmienie RWW nie wydaje się wymagać, aby proces ten miał miejsce. Jednak jego zdaniem nie można tego wykluczyć na podstawie kryterium wykładni hermeneutycznej.
- 24 Z tych względów stwierdza on ostatecznie, że należy przedstawić pytanie: czy rozporządzenie (WE) nr 6/2002 wymaga, dla objęcia ochroną zarówno zarejestrowanego, jak i niezarejestrowanego wzoru, aby wzór był wynikiem wysiłku intelektualnego jego twórcy, a nie produktem, który jest wytwarzany na podstawie znanych trendów bez wpływu mody i z niewielkimi zmianami w ramach własnego katalogu chińskiego przedsiębiorstwa handlowego?
- 25 W odniesieniu do pytania drugiego uważa on, że istota tego pytania, które jest ściśle związane z pierwszym, polega na tym, czy (i) RWW jest obdarzone taką elastycznością, aby umożliwić dostęp do ochrony wszelkim wzorom, które zostały poddane (lub nie) zwykłemu „dostosowaniu” ich części składowych oraz (ii) istotne jest, aby części składowe nie były wynikiem „rzeczywistej działalności w zakresie wzornictwa”, lecz były oferowane przez chińskie przedsiębiorstwa handlowe wszystkim przedsiębiorcom z tego sektora.
- 26 W związku z tym uważa on, że pytanie drugie powinno zostać przeformułowane w następujący sposób: *czy dla objęcia ochroną całości lub części postaci produktu na podstawie rozporządzenia (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych ma znaczenie, że żadna z jego części składowych nie jest wynikiem wysiłku intelektualnego jego twórcy, lecz że są to części składowe oferowane w ramach*

katalogu dostawcy, przy czym katalog ten nie jest oferowany wyłącznie jednemu przedsiębiorstwu, lecz wszystkim przedsiębiorcom z danego sektora? Czy też przeciwnie, dla objęcia ochroną całości lub części postaci produktu na podstawie rozporządzenia (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych ma znaczenie okoliczność, że wnioskodawca lub właściciel, działając na podstawie wcześniejszego wzoru oferowanego przez dostawców, ograniczył się do dostosowania wcześniejszego wzoru, zmieniając części składowe, również oferowane przez dostawcę, w ramach jego katalogu, różnym przedsiębiorcom z tego sektora?

- 27 W odniesieniu do trzeciego z pytań strona pozwana uważa, że powinno ono zostać przeformułowane w następujący sposób: czy art. 14 rozporządzenia należy interpretować w ten sposób, że osoba, która działając na podstawie wcześniejszego wzoru oferowanego przez chińskie przedsiębiorstwa handlowe ograniczyła się do dostosowania tego wcześniejszego wzoru, zmieniając części składowe, również oferowane przez chińskie przedsiębiorstwo handlowe, które nie były przedmiotem wzoru europejskiego przedsiębiorstwa handlowego, może zostać uznana za właściciela wzoru? Czy w tym względzie konieczne jest wykazanie pewnego stopnia dostosowania, aby móc rościć sobie prawo własności do wzoru?
- 28 W odniesieniu do czwartego z pytań strona pozwana w zasadzie zgadza się z treścią przedstawionego pytania.

Zwięzłe uzasadnienie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

- 29 Sąd odsyłający zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem o zakres ochrony wzorów wspólnotowych, jak również prawa własności, w przypadku przedsiębiorstw obuwniczych, które ograniczają się do dokonania wyboru między różnymi opcjami oferowanymi w ramach katalogu przedsiębiorstwa handlowego, przy czym cechy postaci są w przeważającej części z góry określone przez wzór oferowany przez chińskiego dostawcę, w związku z czym zmiany niektórych elementów należy uznać za niewielkie i dodatkowe.
- 30 W drodze pierwszego pytania prejudycjalnego zwrócono się do Trybunału Sprawiedliwości o wskazanie warunków koniecznych do uznania, że mamy do czynienia ze wzorem, w szczególności, czy należy ograniczyć analizę do elementów nowości i indywidualności, czy też w danym przypadku istnieje wymóg wyższego rzędu, zgodnie z którym twórca może domagać się prawa własności do wzoru. Przedstawione zostało pytanie, czy w prawie wspólnotowym istnieje dorozumiany wymóg w zakresie rzeczywistej działalności w zakresie wzornictwa. To jest, czy w celu objęcia wzoru systemem ochrony ustanowionym na mocy rozporządzenia (WE) nr 6/2002, musi mieć miejsce rzeczywista działalność w zakresie wzornictwa, zatem wymagane jest, aby wzór był wynikiem wysiłku intelektualnego jego twórcy, a nie produktem, który został opracowany na podstawie znanych trendów mody.

- 31 W związku z pierwszym pytaniem prejudycjalnym sąd odsyłający uznał, że należy wyjaśnić, czy można udzielić ochrony postaci całości lub części produktu będącego rezultatem dostosowania wzorów oferowanych przez chińskie przedsiębiorstwa handlowe, zgodnie z katalogami tych przedsiębiorstw, jeżeli działalność właściciela wzoru ogranicza się do wprowadzania tych wzorów do obrotu w EOG bez zmian lub ze zmianami obejmującymi części składowe (takie jak podeszwy, nity, sznurowadła, klamry itp.) i dokonanych w ramach katalogu oferowanego przez przedsiębiorstwo handlowe. W tym względzie zwraca się on z pytaniem, czy ma znaczenie okoliczność, że żadna z części składowych nie została faktycznie zaprojektowana przez przedsiębiorstwo wprowadzające do obrotu produkt końcowy, lecz są to części składowe oferowane przez chińskie przedsiębiorstwo handlowe w ramach katalogu, a katalog ten nie jest oferowany wyłącznie jednemu przedsiębiorstwu, lecz wszystkim przedsiębiorcom z tego sektora.
- 32 Drugie pytanie prejudycjalne dotyczy innej kwestii będącej przedmiotem sporu. Zwrócono się do Trybunału Sprawiedliwości o wyjaśnienie samego pojęcia indywidualności w sprawie takiej jak niniejsza, w której dany wzór oparty został na wzorze oferowanym w katalogu chińskiego przedsiębiorstwa handlowego, który nie tylko jest zgodny z ogólnymi i dobrze znanymi trendami mody, lecz jest wynikiem miejscowej zmiany, bez wpływu mody, części składowych również oferowanych w katalogu przez przedsiębiorstwa handlowe.
- 33 W przypadku tego rodzaju wzorów istotna jest okoliczność, że są one inspirowane znanymi trendami mody, ponieważ ten właśnie czynnik umożliwia zapewnienie sprzedaży dużych ilości zamówień. W przypadku tego rodzaju produktów elementem różnicującym nie wydaje się być wzór, lecz raczej cena produktu, ponieważ to ona sprawia, że zamówienia i późniejsza sprzedaż produktów są opłacalne.
- 34 W drodze trzeciego pytania prejudycjalnego sąd odsyłający zwraca się o wyjaśnienie pojęcia twórcy wzoru, bowiem w przypadku zakwestionowania istnienia wzoru, właściciel wzoru musi wykazać istnienie określonego stopnia dostosowania, aby móc rościć sobie prawo do autorstwa.
- 35 W drodze czwartego pytania prejudycjalnego sąd odsyłający przywołuje stanowisko Tribunal Supremo Civil sección 1 (sądu najwyższego, izba cywilna, sekcja 1) zawarte w wyroku z dnia 25 czerwca 2014 r., STS 2804/2014 - ECLI:ES:TS:2014:2804, oraz zwraca się o wyjaśnienie, czy biorąc pod uwagę szczególne cechy opisanego w pytaniu czwartym obuwia, które podąża za trendami mody, trendy mody a) ograniczają swobodę twórcy w taki sposób, że niewielkie różnice mogą być wystarczające do wywołania odmiennego ogólnego wrażenia, czy też przeciwnie b) wywierają wpływ na indywidualność wzoru w taki sposób, że dane elementy lub części składowe mają niewielkie znaczenie w ogólnym wrażeniu, jakie wywołują u poinformowanego użytkownika w zakresie, w jakim wynikają one ze znanych trendów mody.