Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (druga izba)

z dnia 13 lipca 2017 r.*

Odesłanie prejudycjalne – Jurysdykcja w sprawach cywilnych i handlowych – Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 – Własność intelektualna – Wzory wspólnotowe – Rozporządzenie (WE) nr 6/2002 – Artykuły 81 i 82 – Powództwo o stwierdzenie braku naruszenia – Właściwość sądów w sprawach wzorów wspólnotowych państwa członkowskiego, na którego terytorium pozwany ma miejsce zamieszkania

W sprawie C-433/16

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Corte suprema di cassazione (sąd kasacyjny, Włochy) postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2016 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 3 sierpnia 2016 r., w postępowaniu:

Bayerische Motoren Werke AG

przeciwko

Acacia Srl,

TRYBUNAŁ (druga izba),

w składzie: M. Ilešič (sprawozdawca), prezes izby, A. Prechal, A. Rosas, C. Toader i E. Jarašiūnas, sędziowie,

rzecznik generalny: Y. Bot,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzględniając pisemny etap postępowania,

rozważywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Bayerische Motoren Werke AG przez L. Trevisana oraz G. Cuonzo, avvocati,

— w imieniu Acacia Srl przez F. Munariego, A. Macchi oraz M. Esposita, avvocati,

— w imieniu rządu włoskiego przez G. Palmieri, działającą w charakterze pełnomocnika, wspieraną przez S. Fiorentina oraz M. Santora, avvocati dello Stato,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez C. Cattabrigę oraz M. Wilderspina, działających w charakterze pełnomocników,

* Język postępowania: włoski.

podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy bez opinii,

wydaje następujący

Wyrok

1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 2001, L 12, s. 1 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 19, t. 4, s. 42) oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U. 2002, L 3, s. 1 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 13, t. 27, s. 142).

2 Wniosek ten został przedstawiony w ramach postępowania toczącego się pomiędzy spółką Bayerische Motoren Werke AG (zwaną dalej „BMW"), z siedzibą w Monachium (Niemcy) a spółką Acacia Srl, z siedzibą w Eboli (Włochy), w przedmiocie ustalenia sądu mającego jurysdykcję do rozpatrzenia skargi wniesionej przez Acacia przeciwko BMW.

Ramy prawne

Rozporządzenie nr 44/2001

3 Rozporządzenie nr 44/2001 zastąpiło w stosunkach pomiędzy państwami członkowskimi Konwencję z dnia 27 września 1968 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 1972, L 299, s. 32, zwaną dalej „konwencją brukselską"). Rozporządzenie nr 44/2001 zostało z kolei zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 2012, L 351, s. 1). Zgodnie z art. 66 ust. 1 tego ostatniego rozporządzenia jego przepisy „mają zastosowanie wyłącznie do postępowań sądowych wszczętych, do formalnie sporządzonych lub zarejestrowanych dokumentów urzędowych oraz do ugód sądowych zatwierdzonych lub zawartych w dniu 10 stycznia 2015 r. lub po tej dacie".

4 Rozdział II rozporządzenia nr 44/2001 był opatrzony tytułem „Jurysdykcja" i zawierał dziesięć sekcji.

5 Sekcja 1 tego rozdziału była zatytułowana „Przepisy ogólne" i zawierała między innymi art. 2 tego rozporządzenia. Artykuł ten powtarzał zasadniczo brzmienie art. 2 konwencji brukselskiej i w ust. 1 stanowił:

„Z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozporządzenia osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego mogą być pozywane, niezależnie od ich obywatelstwa, przed sądy tego państwa członkowskiego".

6 Sekcja 2 tego rozdziału rozporządzenia nr 44/2001, zatytułowana „Jurysdykcja szczególna", zawierała między innymi art. 5. Artykuł ten powtarzał zasadniczo brzmienie art. 5 konwencji brukselskiej i stanowił:

„Osoba, która ma miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego, może być pozwana w innym państwie członkowskim:

[…]

3) jeżeli przedmiotem postępowania jest czyn niedozwolony lub czyn podobny do czynu niedozwolonego albo roszczenia wynikające z takiego czynu – przed sąd miejsca, gdzie nastąpiło lub może nastąpić zdarzenie wywołujące szkodę;

[…]”.

7 Sekcja 6 tego samego rozdziału rozporządzenia nr 44/2001 była zatytułowana „Jurysdykcja wyłączna” i składała się z art. 22. Artykuł ten powtarzał zasadniczo brzmienie art. 16 konwencji brukselskiej i stanowił:

„Niezależnie od miejsca zamieszkania jurysdykcję wyłączną mają:

[…]

4) w sprawach, których przedmiotem jest rejestracja lub ważność patentów, znaków towarowych, wzorów i modeli, jak również podobnych praw wymagających zgłoszenia lub zarejestrowania – sądy państwa członkowskiego, na którego terytorium wystąpiono ze zgłoszeniem lub o rejestrację albo nastąpiło zgłoszenie lub rejestracja albo na podstawie aktu prawa wspólnotowego lub umowy międzynarodowej uznaje się, że zgłoszenie lub rejestracja nastąpiły.

[…]”.

8 Sekcja 7 rozdziału II rozporządzenia nr 44/2001, zatytułowana „Umowa dotycząca jurysdykcji”, obejmowała art. 23 i 24 rozporządzenia.

9 Artykuł 23 ust. 1 rozporządzenia odpowiadał zasadniczo art. 17 konwencji brukselskiej i stanowił:

„Jeżeli strony, z których przynajmniej jedna ma miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego, uzgodniły, że sąd lub sądy państwa członkowskiego powinny rozstrzygać spór już wynikły albo spór przyszły mogący wyniknąć z określonego stosunku prawnego, to sąd lub sądy tego państwa członkowskiego mają jurysdykcję. […]

[…]”.

10 Artykuł 24 tego samego rozporządzenia powtarzał zasadniczo brzmienie art. 18 konwencji brukselskiej i był sformułowany w następujący sposób:

„Jeżeli sąd państwa członkowskiego nie ma jurysdykcji na podstawie innych przepisów niniejszego rozporządzenia, uzyskuje on jurysdykcję, jeżeli pozwany przed sądem tym wda się w spór. Zasada ta nie ma zastosowania, jeżeli pozwany wdaje się w spór w tym celu, aby podnieść zarzut braku jurysdykcji lub jeżeli inny sąd ma na podstawie art. 22 jurysdykcję wyłączną”.

11 Należąca do rozdziału II rozporządzenia nr 44/2001 sekcja 9, zatytułowana „Zawisłość sprawy – sprawy wiążące się ze sobą”, obejmowała między innymi art. 27 tego rozporządzenia. Artykuł ten stanowił:

„1. Jeżeli przed sądami różnych państw członkowskich zawisły sprawy o to samo roszczenie między tymi samymi stronami, sąd, przed który wytoczono powództwo później, z urzędu zawiesza postępowanie do czasu stwierdzenia jurysdykcji sądu, przed który najpierw wytoczono powództwo.

2. Jeżeli stwierdzona zostanie jurysdykcja sądu, przed który najpierw wytoczono powództwo, sąd, przed który wytoczono powództwo później, stwierdza brak swojej jurysdykcji na rzecz tego sądu”.

12 Sekcja 9 obejmowała również art. 28, który został zredagowany w następujący sposób:

„1. Jeżeli przed sądami różnych państw członkowskich zawisłe są sprawy, które pozostają ze sobą w związku, każdy sąd, przed który wytoczono powództwo później, może zawiesić postępowanie.

2. Jeżeli sprawy takie są zawisłe w pierwszej instancji, każdy sąd, przed który wytoczono powództwo później, może na wniosek strony stwierdzić także brak swej jurysdykcji, jeżeli sąd, przed który najpierw wytoczono powództwo, ma jurysdykcję w tych sprawach, a połączenie spraw jest dopuszczalne zgodnie z jego prawem.

3. W rozumieniu niniejszego artykułu uważa się, że sprawy pozostają ze sobą w związku, jeżeli istnieje między nimi tak ścisła więź, że pożądane jest ich łączne rozpoznanie i rozstrzygnięcie w celu uniknięcia wydania w oddzielnych postępowaniach sprzecznych ze sobą orzeczeń".

13 Rozdział VII rozporządzenia nr 44/2001 był zatytułowany „Stosunek do innych aktów prawnych". Zawierał między innymi art. 67 tego rozporządzenia, który miał następujące brzmienie:

„Niniejsze rozporządzenie nie narusza stosowania przepisów, które regulują jurysdykcję lub uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach szczególnych i które zawarte są we wspólnotowych aktach prawnych lub w prawie poszczególnych państw członkowskich, zharmonizowanym w wykonaniu takich aktów".

Rozporządzenie nr 6/2002

14 Artykuł 19 rozporządzenia nr 6/2002 jest zawarty w jego tytule II „Prawo odnoszące się do wzorów". Artykuł ten jest zatytułowany „Prawa ze wzoru wspólnotowego" i w ust. 1 stanowi:

„Zarejestrowany wzór wspólnotowy przyznaje jego właścicielowi wyłączne prawo do jego używania i zakazywania […] jego używania [osobom trzecim], które nie mają jego zgody. Wyżej wymienione używanie obejmuje, w szczególności, wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import, eksport lub używanie produktu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany, lub składowanie takiego produktu w tych celach".

15 Tytuł IX tego rozporządzenia brzmi „Jurysdykcja oraz postępowanie w sprawach dotyczących wzorów wspólnotowych". Tytuł ten obejmuje między innymi art. 79–82.

16 Artykuł 79 rozporządzenia, opatrzony tytułem „Stosowanie [konwencji brukselskiej]", stanowi:

„1. Jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, postanowienia [konwencji brukselskiej] stosuje się do postępowań odnoszących się do wzorów wspólnotowych […].

[…]

3. W przypadku postępowań [w odniesieniu do powództw i roszczeń określonych w art. 81]:

a) artykuł[u] 2, art. 4, art. 5 ust. 1, 3, 4 i 5, art. 16 ust. 4 i art. 24 [konwencji brukselskiej] nie stosuje się;

b) artykuł[y] 17 i 18 [konwencji brukselskiej] stosuje się z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w art. 82 ust. 4 niniejszego rozporządzenia;

[…]".

17 Artykuł 80 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002, zatytułowany „Sądy w sprawach wzorów wspólnotowych”, ma następujące brzmienie:

„Państwa członkowskie wyznaczają na swoich terytoriach możliwie jak najmniejszą liczbę sądów krajowych działających jako sądy pierwszej i drugiej instancji (sądy w sprawach wzorów wspólnotowych), które pełnią funkcje powierzone im na mocy niniejszego rozporządzenia”.

18 Zgodnie z art. 81 tego rozporządzenia, zatytułowanego „Jurysdykcja w sprawach naruszenia i ważności prawa”:

„Sądy w sprawach wzorów wspólnotowych mają wyłączną właściwość:

a) w przypadku powództw, których przedmiotem jest naruszenie oraz – jeżeli zezwala na to ustawodawstwo krajowe – w przypadku powództw przeciwko działaniom grożącym naruszeniem wzoru wspólnotowego;

b) w przypadku powództw o stwierdzenie braku naruszenia wzorów wspólnotowych, jeżeli zezwala na to ustawodawstwo krajowe;

c) w przypadku powództw o unieważnienie niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego;

d) w przypadku powództw wzajemnych o unieważnienie wzoru wspólnotowego, złożonego w związku z powództwem wymienionym w [lit.] a)”.

19 Artykuł 82 rozporządzenia, zatytułowany „Jurysdykcja międzynarodowa”, stanowi:

„1. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozporządzenia, jak również wszelkich postanowień [konwencji brukselskiej] mających zastosowanie na mocy art. 79, postępowania w odniesieniu do powództw i roszczeń określonych w art. 81 toczą się przed sądami tego państwa członkowskiego, w którym pozwany ma miejsce zamieszkania/siedzibę, lub jeżeli nie ma on miejsca zamieszkania/siedziby w żadnym z państw członkowskich, w tym, w którym ma przedsiębiorstwo.

2. Jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania/siedziby ani przedsiębiorstwa w żadnym z państw członkowskich, postępowania takie toczą się przed sądami tego państwa członkowskiego, w którym miejsce zamieszkania/siedzibę ma powód, a jeżeli nie ma on miejsca zamieszkania/siedziby w żadnym z państw członkowskich, w tym, w którym ma przedsiębiorstwo.

3. Jeżeli ani pozwany, ani powód nie mają takiego miejsca zamieszkania/siedziby ani przedsiębiorstwa, wówczas postępowanie toczy się przed sądami tego państwa członkowskiego, w którym ma swoją siedzibę Urząd [Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)].

4. Bez względu na przepisy ust. 1, 2 i 3:

a) art. 17 [konwencji brukselskiej] stosuje się, jeżeli strony postanowią, że inny sąd w sprawach wzorów wspólnotowych ma być właściwy;

b) art. 18 [konwencji brukselskiej] stosuje się, jeżeli pozwany stawi się przed innym sądem w sprawach wzorów wspólnotowych.

5. Postępowania w sprawach wymienionych w art. 81 lit. a) i d) mogą również być wszczęte przed sądami państwa członkowskiego, na którego terenie nastąpiło naruszenie lub miały miejsce działania grożące naruszeniem”.

20 Artykuł 110 ust. 1 tego samego rozporządzenia, który jest zawarty w jego tytule XII „Przepisy końcowe” i jest zatytułowany „Przepisy przejściowe”, stanowi:

„Do czasu wejścia w życie, w związku z propozycją Komisji, zmian do niniejszego rozporządzenia, ochrona z tytułu wzoru wspólnotowego nie przysługuje wzorowi, który stanowi część składową produktu złożonego wykorzystywanego, w rozumieniu art. 19 ust. 1, do celów naprawy tego produktu złożonego, aby przywrócić mu jego pierwotną postać”.

Postępowanie główne i pytania prejudycjalne

21 Acacia produkuje i sprzedaje obręcze kół samochodowych ze stopów metali lekkich. Jak wynika z akt sprawy, którymi dysponuje Trybunał, obręcze te stanowią repliki obręczy kół samochodowych ze stopów metali lekkich produkowanych przez producentów samochodów i są sprzedawane pod znakiem WSP Italy, gdzie WSP oznacza „Wheels Spare Parts” (zwane dalej „replikami obręczy”).

22 Chociaż obręcze kół produkowane przez producentów samochodowych są zarejestrowane jako wzory wspólnotowe, to Acacia twierdzi, że jej repliki obręczy podlegają „klauzuli naprawczej”, o której mowa w art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002.

23 Pozwem doręczonym rzekomo w dniu 21 stycznia 2013 r. Acacia wytoczyła BMW przed Tribunale di Napoli (sądem w Neapolu, Włochy) powództwo w celu uzyskania orzeczenia stwierdzającego brak naruszenia zarejestrowanych wzorów wspólnotowych, których właścicielem jest BMW w odniesieniu do obręczy kół samochodowych ze stopów metali lekkich, jak również ustalenia aktów nadużycia pozycji dominującej i nieuczciwej konkurencji ze strony BMW. Acacia wniosła również o nakazanie BMW zaprzestania wszelkich czynności utrudniających sprzedaż replik obręczy.

24 BMW stała się stroną postępowania poprzez złożenie odpowiedzi na pozew przed omawianym sądem. W piśmie tym podniosła na wstępie zarzuty dotyczące nieistnienia lub nieważności doręczenia pozwu, jak również mandatu pełnomocnika Acacia. Pomocniczo, choć wciąż tytułem wstępnym, BMW podniosła również zarzut braku jurysdykcji sądów włoskich. Jeszcze bardziej pomocniczo, na wypadek oddalenia zarzutów, domagała się oddalenia żądań Acacia jako bezzasadnych pod względem faktycznym i prawnym.

25 W swojej odpowiedzi na skargę BMW przedstawiło między innymi, co następuje:

„BMW […], przez zwykłą konsekwencję proceduralną fizycznego otrzymania aktu korzystającego z wartości sądowej, aby nie narażać się na ryzyko niesłusznego uznania niestawiennictwa, składa niniejszy akt wyłącznie w celu stwierdzenia po pierwsze, braku doręczenia pozwu przez [Acacia], a po drugie, w bardzo nieprawdopodobnym wypadku, gdyby sąd stwierdził, że skarga została skutecznie wniesiona, braku jurysdykcji sądu włoskiego na rzecz sądu niemieckiego w ramach postępowania wszczętego przez Acacia”.

26 Na rozprawie, która odbyła się w dniu 27 maja 2014 r., Tribunale di Napoli (sąd w Neapolu) wyznaczył terminy do złożenia dodatkowych pism w przedmiocie kwestii proceduralnych.

27 W dniu 3 października 2014 r. BMW złożyło do sądu odsyłającego, Corte suprema di cassazione (sądu kasacyjnego, Włochy), wniosek o wstępne rozstrzygnięcie kwestii jurysdykcji, wciąż rozpatrywanej przed Tribunale di Napoli (sądem w Neapolu). Powtórzyło swoje stanowisko, zgodnie z którym sądy włoskie nie mają jurysdykcji do rozpoznania wniesionej przez Acacia sprawy. Ta ostatnia spółka z kolei uważa, że jurysdykcja sądów włoskich została w sposób milczący przyjęta przez BMW, skoro po tym, jak wysunęło ono przed Tribunale di Napoli (sądem w Neapolu) zarzut dotyczący nieistnienia lub nieważności doręczenia pozwu i mandatu pełnomocnika Acacia, jedynie pomocniczo podniosło zarzut braku jurysdykcji sądów włoskich.

28 W dniu 4 marca 2015 r. rzecznik generalny sądu odsyłającego przedstawił swoją opinię, proponując temu sądowi rozstrzygnięcie w postaci stwierdzenia braku jurysdykcji sądów włoskich.

29 W tych okolicznościach Corte suprema di cassazione (sąd kasacyjny) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy na mocy art. 24 rozporządzenia [nr 44/2001] zarzut braku jurysdykcji sądu krajowego, przed który wytoczono powództwo, podniesiony jako zarzut wstępny ale o charakterze pomocniczym względem innych wstępnych zarzutów procesowych, a w każdym razie, przed podniesieniem zarzutów w kwestiach merytorycznych, można interpretować jako uznanie jurysdykcji?

2) Czy brak uwzględnienia w art. 82 ust. 4 rozporządzenia [nr 6/2002] jurysdykcji sądów alternatywnych dla sporów w przedmiocie ustalenia nieistnienia stosunku prawnego lub prawa względem sądu państwa członkowskiego, na którego terytorium pozwany ma miejsce zamieszkania/siedzibę, o czym mowa w art. 82 ust. 1 tego samego rozporządzenia, należy interpretować w taki sposób, że powoduje to przyznanie jurysdykcji wyłącznej w odniesieniu do tych sporów?

3) Czy, celem rozstrzygnięcia kwestii, o której mowa w [pytaniu drugim], konieczne jest ponadto uwzględnienie wykładni przepisów rozporządzenia [nr 44/2001] dotyczących jurysdykcji wyłącznej, a w szczególności jego art. 22 określającego przypadki takiej jurysdykcji, wśród których znajduje się jurysdykcja w sprawach w przedmiocie rejestracji i nieważności patentów, znaków towarowych i wzorów, ale nie w sporach w przedmiocie ustalenia nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, jak i art. 24, przewidującego możliwość uznania jurysdykcji innego sądu przez pozwanego, jeżeli sąd państwa członkowskiego nie ma jurysdykcji na podstawie innych przepisów rozporządzenia, ze skutkiem ustalenia jurysdykcji sądu, przed który powód wytoczył powództwo?

4) Czy podejście wyrażone w wyroku Trybunału z dnia 25 października 2012 r. [Folien Fischer i Fofitec (C-133/11, EU:C:2012:664)] w przedmiocie możliwości zastosowania art. 5 pkt 3 rozporządzenia [nr 44/2001] ma charakter zasady ogólnej i bezwzględnie obowiązującej, mającej zastosowanie do każdego powództwa o ustalenie nieistnienia odpowiedzialności za czyn niedozwolony, w tym powództwa o stwierdzenie braku naruszenia w przedmiocie wzorów wspólnotowych? A zatem, czy w niniejszej sprawie znajdzie zastosowanie zasada jurysdykcji, o której mowa w art. 81 rozporządzenia [nr 6/2002] czy zasada, o której mowa w art. 5 pkt 3 rozporządzenia [nr 44/2001] lub czy dokonanie wyboru możliwej jurysdykcji należy do powoda?

5) Czy w przypadku, w którym wnioski o stwierdzenie nadużycia pozycji dominującej i nieuczciwej konkurencji zostają złożone w ramach sporu w przedmiocie wzorów wspólnotowych, z którym są one związane, jako że ich uwzględnienie zakłada uprzednie uwzględnienie powództwa o stwierdzenie braku naruszenia wzorów, mogą one być rozpoznane łącznie z tym powództwem przed tym samym sądem zgodnie z rozszerzającą wykładnią art. 28 ust. 3 rozporządzenia [nr 44/2001]?

6) Czy zachowania objęte wnioskami, o których mowa w [poprzednim pytaniu], stanowią przypadek czynu niedozwolonego? W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, czy mogą one wpłynąć na możliwość zastosowania w niniejszej sprawie rozporządzenia [nr 44/2001] (art. 5 pkt 3) lub rozporządzenia [nr 6/2002], w zakresie dotyczącym jurysdykcji?”.

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie pytania pierwszego

30 Poprzez swoje pytanie pierwsze sąd odsyłający zmierza zasadniczo do ustalenia, czy wykładni art. 24 rozporządzenia nr 44/2001 należy dokonywać w ten sposób, że zarzut braku jurysdykcji sądu, przed który wytoczono powództwo, podniesiony w pierwszym piśmie procesowym pozwanego pomocniczo w stosunku do innych zarzutów proceduralnych przedstawionych w tym samym piśmie, można uznać za przyjęcie jurysdykcji sądu, przed który wytoczono powództwo, prowadzące tym samym do uzyskania jurysdykcji na mocy tego przepisu.

31 W tym względzie należy przypomnieć po pierwsze, że art. 24 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 44/2001 przewiduje zasadę jurysdykcji opartą na tym, że pozwany wdaje się w spór w odniesieniu do wszystkich sporów, gdy właściwość sądu, do którego wniesiono skargę, nie wynika z innych przepisów tego rozporządzenia. Przepis ten stosuje się również w sytuacji, w której powództwo zostało wytoczone przed sądem niezgodnie z przepisami tego rozporządzenia, i oznacza, że wdanie się przez pozwanego w spór można uznać za dorozumianą akceptację jurysdykcji sądu, przed który wytoczono powództwo, a tym samym uzyskanie przez niego jurysdykcji (wyroki: z dnia 20 maja 2010 r., ČPP Vienna Insurance Group, C-111/09, EU:C:2010:290, pkt 21; a także z dnia 27 lutego 2014 r., Cartier parfums-lunettes i Axa Corporate Solutions assurances, C-1/13, EU:C:2014:109, pkt 34).

32 Po drugie, art. 24 zdanie drugie tego rozporządzenia ustanawia odstępstwa od zasady określonej w zdaniu pierwszym tego artykułu. To zdanie drugie stanowi w szczególności, że sąd, przed który wytoczono powództwo, nie uzyskuje milcząco jurysdykcji, w sytuacji gdy pozwany podnosi zarzut braku jurysdykcji, wyrażając w ten sposób brak woli zaakceptowania jurysdykcji tego sądu (wyroki: z dnia 20 maja 2010 r., ČPP Vienna Insurance Group, C-111/09, EU:C:2010:290, pkt 22; a także z dnia 27 lutego 2014 r., Cartier parfums-lunettes i Axa Corporate Solutions assurances, C-1/13, EU:C:2014:109, pkt 35).

33 Odnosząc się do orzecznictwa dotyczącego art. 18 konwencji brukselskiej, który jest przepisem zasadniczo identycznym z art. 24 rozporządzenia nr 44/2001, Trybunał orzekł już, że zakwestionowanie jurysdykcji sądu, przed który wytoczono powództwo, stoi na przeszkodzie uzyskaniu jurysdykcji, w sytuacji gdy dla powoda i sądu rozpatrującego sprawę było zrozumiałe, począwszy od podjęcia przez pozwanego obrony po raz pierwszy, że jest ona wymierzona w podważenie jurysdykcji tego sądu. Podobnie jest również w sytuacji, w której pierwsze pismo procesowe pozwanego zawiera, poza podważeniem jurysdykcji sądu, przed który wytoczono powództwo, żądania dotyczące istoty sporu (wyrok z dnia 27 lutego 2014 r., Cartier parfums-lunettes i Axa Corporate Solutions assurances, C-1/13, EU:C:2014:109, pkt 37 i przytoczone tam orzecznictwo).

34 Z tego wynika, że okoliczność jednoznacznego podważania przez pozwanego w pierwszym piśmie procesowym jurysdykcji sądu, przed który wytoczono powództwo, stoi na przeszkodzie uzyskaniu jurysdykcji, o którym mowa w art. 24 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 44/2001, i nie ma przy tym znaczenia, czy to podważanie było jedynym przedmiotem pierwszego pisma procesowego pozwanego.

35 W rozpatrywanym wypadku okoliczność, że BMW podważało w swoim pierwszym piśmie procesowym przed Tribunale di Napoli (sądem w Neapolu) nie tylko jurysdykcję tego sądu, lecz również prawidłowość doręczenia pozwu i mandatu pełnomocnika Acacia, nie zmienia bezspornego faktu, że BMW wyraźnie i bez jakiejkolwiek dwuznaczności podważało jurysdykcję tego sądu w tym piśmie procesowym. Jak przypomniano w pkt 32 i 33 niniejszego wyroku, art. 24 zdanie drugie rozporządzenia nr 44/2001 ma na celu uniemożliwienie uzyskania jurysdykcji, w sytuacji gdy pozwany w swoim pierwszym piśmie procesowym wyraża swą wolę niezaakceptowania jurysdykcji sądu, przed który wytoczono powództwo. Przepisu tego nie można zatem interpretować w taki sposób, że w sytuacji takiej jak rozpatrywana w postępowaniu głównym, w której zarzut dotyczący braku jurysdykcji sądu,

przed który wytoczono powództwo, został jasno podniesiony in limine litis, to wyraźne podważenie jurysdykcji powinno zostać uznane, jak utrzymuje Acacia, za milczące przyjęcie tej jurysdykcji z tego powodu, że omawiany zarzut został podniesiony jedynie pomocniczo w stosunku do innych zarzutów proceduralnych podniesionych in limine litis.

36 Biorąc powyższe pod uwagę, na pytanie pierwsze trzeba odpowiedzieć tak, że wykładni art. 24 rozporządzenia nr 44/2001 należy dokonywać w ten sposób, iż zarzutu dotyczącego braku jurysdykcji sądu, przed który wytoczono powództwo, podniesionego w pierwszym piśmie procesowym pozwanego pomocniczo w stosunku do innych zarzutów proceduralnych przedstawionych w tym samym piśmie, nie można uznać za przyjęcie jurysdykcji sądu, przed który wytoczono powództwo, i w związku z tym zarzut ten nie prowadzi do uzyskania jurysdykcji na mocy tego przepisu.

W przedmiocie pytań drugiego i trzeciego

37 Poprzez swoje pytania drugie i trzecie, które trzeba rozpatrzyć łącznie, sąd odsyłający zmierza zasadniczo do ustalenia, czy wykładni art. 82 rozporządzenia nr 6/2002 należy dokonywać w ten sposób, że powództwa o stwierdzenie braku naruszenia wzorów wspólnotowych, o których mowa w art. 81 lit. b) tego rozporządzenia, w sytuacji gdy pozwany ma miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, mogą być wytaczane jedynie przed sądami w sprawach wzorów wspólnotowych w tym państwie członkowskim.

38 W tym względzie należy zauważyć w pierwszej kolejności, że bez względu na zasadę stosowania rozporządzenia nr 44/2001 do postępowań sądowych dotyczących wzorów wspólnotowych stosowanie niektórych przepisów rzeczonego rozporządzenia do postępowań wynikających z powództw i roszczeń określonych w art. 81 rozporządzenia nr 6/2002 jest wyłączone na mocy art. 79 ust. 3 tego ostatniego rozporządzenia.

39 Biorąc pod uwagę omawiane wyłączenie, przewidziana w art. 80 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 właściwość sądów w sprawach wzorów wspólnotowych w zakresie rozpatrzenia powództw i roszczeń określonych w art. 81 tego rozporządzenia wynika bezpośrednio z przepisów tego rozporządzenia, które mają charakter lex specialis w stosunku do przepisów zawartych w rozporządzeniu nr 44/2001 (zob. analogicznie wyroki: z dnia 5 czerwca 2014 r., Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, pkt 27; z dnia 18 maja 2017 r., Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, pkt 26).

40 Następnie z samego brzmienia art. 82 rozporządzenia nr 6/2002 wynika, że powództwa o stwierdzenie braku naruszenia wzorów wspólnotowych, o których mowa w art. 81 lit. b) tego rozporządzenia muszą, jeżeli pozwany ma miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, być wytoczone przed sądami w sprawach wzorów wspólnotowych tego państwa członkowskiego, chyba że dochodzi do uzyskania jurysdykcji w rozumieniu art. 23 lub 24 rozporządzenia nr 44/2001, ponieważ te ostatnie przepisy zastąpiły art. 17 i 18 konwencji brukselskiej.

41 Wreszcie z zastrzeżeniem wypadków zawisłości sporu i powiązania spraw żadna inna norma dotycząca jurysdykcji zawarta w przepisach rozporządzenia nr 6/2002 niż art. 82 albo w przepisach rozporządzenia nr 44/2001 poza art. 23 i 24, nie znajduje zastosowania do powództw o stwierdzenie braku naruszenia wzorów wspólnotowych, o których mowa w art. 81 lit. b) rozporządzenia nr 6/2002. Jeśli chodzi w szczególności o art. 22 pkt 4 rozporządzenia nr 44/2001, o którego znaczenie stawia pytanie sąd odsyłający, to należy zauważyć, że stosowanie tego przepisu, który zastąpił art. 16 pkt 4 konwencji brukselskiej, do postępowań w odniesieniu do powództw i roszczeń określonych w art. 81 rozporządzenia nr 6/2002, jest wykluczone na mocy art. 79 ust. 3 lit. a) tego rozporządzenia.

42 W związku z powyższym na pytania drugie i trzecie trzeba odpowiedzieć tak, że wykładni art. 82 rozporządzenia nr 6/2002 należy dokonywać w ten sposób, że powództwa o stwierdzenie braku naruszenia wzorów wspólnotowych, o których mowa w art. 81 lit. b) tego rozporządzenia, w sytuacji

gdy pozwany ma miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, mogą być wytaczane jedynie przed sądami w sprawach wzorów wspólnotowych w tym państwie członkowskim, chyba że dochodzi do uzyskania jurysdykcji w rozumieniu art. 23 lub 24 rozporządzenia nr 44/2001 oraz z zastrzeżeniem wypadków zawisłości sporu i powiązania spraw, o których mowa w tych rozporządzeniach.

W przedmiocie pytania czwartego

43 Poprzez swoje pytanie czwarte sąd odsyłający zmierza zasadniczo do ustalenia, czy norma jurysdykcyjna wyrażona w art. 5 pkt 3 rozporządzenia nr 44/2001 może znajdować zastosowanie do powództw o stwierdzenie braku naruszenia wzorów wspólnotowych, o których mowa w art. 81 lit. b) rozporządzenia nr 6/2002.

44 W tym względzie wystarczy zauważyć, że art. 5 pkt 3 rozporządzenia nr 44/2001 zastąpił art. 5 pkt 3 konwencji brukselskiej i że stosowanie tego przepisu do postępowań w odniesieniu do powództw i roszczeń określonych w art. 81 rozporządzenia nr 6/2002 jest wykluczone na mocy art. 79 ust. 3 lit. a) tego rozporządzenia.

45 Wyrok z dnia 25 października 2012 r., Folien Fischer i Fofitec (C-133/11, EU:C:2012:664), do którego odnosi się sąd odsyłający, został wydany w sprawie, która nie dotyczyła wzorów wspólnotowych. Orzecznictwo to nie przeczy tym samym zasadzie wyłączenia zawartej w art. 79 ust. 3 lit. a).

46 W rezultacie na pytanie czwarte należy odpowiedzieć w ten sposób, że norma jurysdykcyjna wyrażona w art. 5 pkt 3 rozporządzenia nr 44/2001 nie znajduje zastosowania do powództw o stwierdzenie braku naruszenia wzorów wspólnotowych, o których mowa w art. 81 lit. b) rozporządzenia nr 6/2002.

W przedmiocie pytań piątego i szóstego

47 Poprzez swoje pytania piąte i szóste, które trzeba rozpatrzyć łącznie, sąd odsyłający zmierza zasadniczo do ustalenia, czy wnioski o stwierdzenie nadużycia pozycji dominującej i o stwierdzenie nieuczciwej konkurencji, które są powiązane z powództwem o stwierdzenie braku naruszenia wzoru wspólnotowego ze względu na to, że uwzględnienie tych pierwszych wniosków zakłada uwzględnienie powództwa o stwierdzenie braku naruszenia wzorów wspólnotowych, podlegają normie jurysdykcyjnej wyrażonej w art. 5 pkt 3 rozporządzenia nr 44/2001 czy też systemowi jurysdykcji wprowadzonemu rozporządzeniem nr 6/2002. Zakładając, że norma jurysdykcyjna wyrażona w art. 5 pkt 3 rozporządzenia nr 44/2001 znajduje zastosowanie w odniesieniu do takich wniosków o stwierdzenie nadużycia pozycji dominującej i o stwierdzenie nieuczciwej konkurencji, sąd stawia ponadto pytanie o możliwość dokonania „rozszerzającej" wykładni norm dotyczących spraw powiązanych z art. 28 rozporządzenia nr 44/2001, zgodnie z którą powód mógłby przed sądem posiadającym ewentualnie jurysdykcję w zakresie rozpatrywania takich wniosków na podstawie wspomnianego art. 5 pkt 3 wytoczyć powództwo obejmujące nie tylko te wnioski, ale również powództwo o stwierdzenie braku naruszenia wzoru wspólnotowego.

48 Jeśli chodzi o możliwość stosowania normy jurysdykcyjnej wyrażonej w art. 5 pkt 3 rozporządzenia nr 44/2001 w sprawie takiej jak rozpatrywana w postępowaniu głównym, z pytań prejudycjalnych oraz z wyjaśnień zawartych w postanowieniu odsyłającym wynika, że sprawa ta charakteryzuje się tym, że tylko orzeczenie wstępne o zasadności powództwa o stwierdzenie braku naruszenia na podstawie art. 81 lit. b) rozporządzenia nr 6/2002 pozwoli określić, czy wnioski o stwierdzenie nadużycia pozycji dominującej i o stwierdzenie nieuczciwej konkurencji mogą zostać w stosownych przypadkach uwzględnione.

49 W związku z tym należy uznać, że jeśli wnioski o stwierdzenie nadużycia pozycji dominującej i o stwierdzenie nieuczciwej konkurencji są składane w wyniku powództwa o stwierdzenie braku naruszenia wzoru wspólnotowego i zasadniczo zarzucają właścicielowi tego wzoru uniemożliwianie produkcji replik tego wzoru przez powoda w sprawie o stwierdzenie braku naruszenia, ustalenie sądu posiadającego jurysdykcję musi opierać się podczas całego okresu trwania sporu na systemie jurysdykcji ustanowionym przez rozporządzenie nr 6/2002, zgodnie z wykładnią dokonaną w odpowiedzi na pytania prejudycjalne od pierwszego do czwartego.

50 W takiej bowiem sytuacji wnioski te opierają się głównie na argumentacji, przedstawionej w ramach powództwa o stwierdzenie braku naruszenia wzorów wspólnotowych, zgodnie z którą produkcja replik nie stanowi naruszenia, a tym samym właściciel wzoru wspólnotowego musi zaakceptować konkurencję tych replik. Ustalenie w tych okolicznościach sądu posiadającego jurysdykcję na podstawie normy wyrażonej w art. 5 pkt 3 rozporządzenia nr 44/2001 naruszałoby skuteczność art. 79 ust. 3 lit. a) rozporządzenia nr 6/2002, który ma na celu właśnie wyłączenie tej normy w szczególności w zakresie sporów pomiędzy producentami replik a właścicielami wzorów wspólnotowych, dotyczących tego, czy właściciel rozpatrywanego wzoru wspólnotowego może zakazać produkcji rozpatrywanych replik.

51 Biorąc pod uwagę powyższe, nie ma potrzeby badania niniejszych pytań w zakresie, w jakim dotyczą wykładni art. 28 rozporządzenia nr 44/2001.

52 W związku z tym na pytania piąte i szóste należy odpowiedzieć w ten sposób, że norma jurysdykcyjna wyrażona w art. 5 pkt 3 rozporządzenia nr 44/2001 nie znajduje zastosowania w odniesieniu do wniosków o stwierdzenie nadużycia pozycji dominującej i o stwierdzenie nieuczciwej konkurencji, które są powiązane z powództwem o stwierdzenie braku naruszenia wzoru wspólnotowego ze względu na to, że uwzględnienie tych wniosków zakłada uwzględnienie powództwa o stwierdzenie braku naruszenia.

W przedmiocie kosztów

53 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) **Wykładni art. 24 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych należy dokonywać w ten sposób, że zarzutu dotyczącego braku jurysdykcji sądu, przed który wytoczono powództwo, podniesionego w pierwszym piśmie procesowym pozwanego pomocniczo w stosunku do innych zarzutów proceduralnych przedstawionych w tym samym piśmie, nie można uznać za przyjęcie jurysdykcji sądu, przed który wytoczono powództwo, i w związku z tym zarzut ten nie prowadzi do uzyskania jurysdykcji na mocy tego przepisu.**

2) **Wykładni art. 82 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych należy dokonywać w ten sposób, że powództwa o stwierdzenie braku naruszenia wzorów wspólnotowych, o których mowa w art. 81 lit. b) tego rozporządzenia, w sytuacji gdy pozwany ma miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, mogą być wytaczane jedynie przed sądami w sprawach wzorów wspólnotowych w tym państwie członkowskim, chyba że dochodzi do uzyskania jurysdykcji w rozumieniu art. 23 lub 24 rozporządzenia nr 44/2001 oraz z zastrzeżeniem wypadków zawisłości sporu i powiązania spraw, o których mowa w tych rozporządzeniach.**

3) **Norma jurysdykcyjna wyrażona w art. 5 pkt 3 rozporządzenia nr 44/2001 nie znajduje zastosowania do powództw o stwierdzenie braku naruszenia wzorów wspólnotowych, o których mowa w art. 81 lit. b) rozporządzenia nr 6/2002.**

4) **Norma jurysdykcyjna wyrażona w art. 5 pkt 3 rozporządzenia nr 44/2001 nie znajduje zastosowania w odniesieniu do wniosków o stwierdzenie nadużycia pozycji dominującej i o stwierdzenie nieuczciwej konkurencji, które są powiązane z powództwem o stwierdzenie braku naruszenia wzoru wspólnotowego ze względu na to, że uwzględnienie tych wniosków zakłada uwzględnienie powództwa o stwierdzenie braku naruszenia.**

Podpisy