WYROK TRYBUNAŁU (druga izba)

z dnia 27 stycznia 2011 r. *

W sprawie C-168/09

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Tribunale di Milano (Włochy) postanowieniem z dnia 12 marca 2009 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 12 maja 2009 r., w postępowaniu:

Flos SpA

przeciwko

Semeraro Casa e Famiglia SpA,

przy udziale:

Assoluce – Associazione nazionale delle Imprese degli Apparecchi di Illuminazione,

TRYBUNAŁ (druga izba),

w składzie: J.N. Cunha Rodrigues, prezes izby, A. Arabadjiev, A. Rosas, U. Lõhmus (sprawozdawca), i A. Ó Caoimh, sędziowie,

* Język postępowania: włoski.

rzecznik generalny: Y. Bot,
sekretarz: L. Hewlett, główny administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 22 kwietnia 2010 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Flos SpA przez G. Casucciego oraz N. Ferrettiego, avvocati,

— w imieniu Semeraro Casa e Famiglia SpA przez G. Floridię oraz F. Polettiniego, avvocati,

— w imieniu Assoluce – Associazione nazionale delle Imprese degli Apparecchi di Illuminazione przez C. Gallego, M. Bogni oraz C. Paschi, avvocati,

— w imieniu rządu włoskiego przez G. Palmieri, działającą w charakterze pełnomocnika, wspieraną przez S. Fiorentina, avvocato dello Stato,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez H. Krämera oraz S. La Pergolę, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2010 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 17 i 19 dyrektywy 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów (Dz.U. L 289, s. 28).

2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy Flos SpA (zwaną dalej „Flos"), spółką działającą w sektorze produkcji oświetlenia designerskiego, a Semeraro Casa e Famiglia SpA (zwaną dalej „Semeraro") w przedmiocie naruszenia prawa autorskiego, które zdaniem Flos przysługuje jej do modelu lampy zwanego „Arco".

Ramy prawne

Prawo Unii

Dyrektywa 93/98/EWG

3 Motyw 2 dyrektywy Rady 93/98/EWG z dnia 29 października 1993 r. w sprawie harmonizacji czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych (Dz.U. L 290, s. 9) stanowi, że znaczne różnice między prawami krajowymi

ustalającymi czas ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych mogą utrudniać swobodny przepływ towarów i swobodę świadczenia usług oraz zakłócać konkurencję w ramach wspólnego rynku i że dlatego w celu prawidłowego działania rynku wewnętrznego prawo państw członkowskich powinno zostać zharmonizowane, aby czas ochrony był identyczny w całej Unii Europejskiej.

4 Artykuł 1 ust. 1 tejże dyrektywy przewiduje ochronę na podstawie prawa autorskiego utworu literackiego lub artystycznego w rozumieniu art. 2 Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych (Akt paryski z dnia 24 lipca 1971 r.) w brzmieniu uwzględniającym zmiany z dnia 28 lipca 1979 r. w okresie życia autora tego utworu i przez okres 70 lat, licząc od dnia jego śmierci.

5 Artykuł 10 wspomnianej dyrektywy, zatytułowany „Stosowanie w czasie", stanowi w ust. 1–3:

„1. W przypadku gdy w dniu określonym w art. 13 ust. 1 w państwie członkowskim biegnie już czas ochrony dłuższy niż odpowiedni okres przewidziany w niniejszej dyrektywie, niniejsza dyrektywa nie powoduje skrócenia tego okresu w tym państwie członkowskim.

2. Czas ochrony przewidziany w niniejszej dyrektywie ma zastosowanie do wszystkich utworów i przedmiotów, które podlegają ochronie w co najmniej jednym państwie członkowskim w dniu określonym w art. 13 ust. 1 na podstawie przepisów krajowych dotyczących prawa autorskiego lub praw pokrewnych lub które w tym czasie spełniają kryteria ochrony przewidziane w dyrektywie [Rady] 92/100/EWG [z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej (Dz.U. L 346, s. 61)].

3. Niniejsza dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich działań polegających na korzystaniu z utworu, które miały miejsce przed dniem określonym w art. 13 ust. 1. Państwa członkowskie przyjmują niezbędne przepisy, w szczególności w celu ochrony nabytych praw osób trzecich".

6 Na mocy art. 13 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 93/98 państwa członkowskie powinny były wprowadzić w życie przed dniem 1 lipca 1995 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania przepisów art. 1–11 tej dyrektywy.

Dyrektywa 98/71

7 Zgodnie z motywami 2 i 3 dyrektywy 98/71 różnice w prawnej ochronie wzorów istniejące w ustawodawstwie państw członkowskich bezpośrednio wpływają na ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego w odniesieniu do towarów obejmujących wzory i mogą one zakłócić konkurencję w ramach rynku wewnętrznego, tak że konieczne jest zbliżenie przepisów krajowych państw członkowskich dotyczących ochrony wzorów dla sprawnego funkcjonowania wspomnianego rynku.

8 Zgodnie z motywem 8 wspomnianej dyrektywy „[w] przypadku braku harmonizacji prawa autorskiego należy ustanowić zasadę kumulowania ochrony według szczególnego prawa o ochronie zarejestrowanych wzorów oraz według prawa autorskiego, pozostawiając państwom członkowskim swobodę w ustaleniu zakresu ochrony prawa autorskiego i warunków, zgodnie z którymi ta ochrona jest przyznawana".

9 Artykuł 12 tejże dyrektywy, zatytułowany „Prawa wynikające z rejestracji wzoru", stanowi:

„1. Rejestracja wzoru przyznaje jego posiadaczowi wyłączne prawo użytkowania i chroni przed użytkowaniem przez strony trzecie, które nie mają jego zgody. Wymienione wcześniej użytkowanie obejmuje w szczególności wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie na rynek, przywóz, wywóz lub używanie produktu, do który włączono lub do którego odnosi się wzór, lub magazynowanie takiego produktu w tych celach.

2. W przypadku kiedy zgodnie z prawem państwa członkowskiego nie można zapobiec działaniom określonym w ust. 1 przed dniem, w którym przepisy niezbędne dla wykonania niniejszej dyrektywy wejdą w życie, prawa wynikające z rejestracji wzoru nie mogą być przywołane w celu zapobieżenia kontynuacji takich działań przez osobę, która rozpoczęła takie działanie przed tą datą".

10 Artykuł 17 dyrektywy 98/71, zatytułowany „Stosunek do prawa autorskiego", przewiduje:

„Wzór, chroniony prawem z rejestracji lub prawem państwa członkowskiego [chroniony prawem z rejestracji w państwie członkowskim lub w odniesieniu do niego], zgodnie z niniejszą dyrektywą, korzysta również z ochrony przewidzianej przez prawo autorskie tego państwa członkowskiego od dnia stworzenia wzoru lub jego utrwalenia w dowolnej formie. Zakres i warunki, zgodnie z którymi taka ochrona jest przyznana, łącznie z poziomem wymaganej oryginalności, są określane przez państwo członkowskie".

11 Artykuł 19 ust. 1 akapit pierwszy wspomnianej dyrektywy stanowi, że państwa członkowskie powinny były wprowadzić w życie przed dniem 28 października 2003 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania tej dyrektywy.

Dyrektywa 2001/29/WE

12 Artykuł 1 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz.U. L 167, s. 10), zatytułowany „Zakres", stanowi w ust. 1, że dyrektywa ta dotyczy ochrony prawnej praw autorskich i pokrewnych w ramach rynku wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem społeczeństwa informacyjnego.

13 Artykuł 2 wspomnianej dyrektywy, zatytułowany „Prawo do zwielokrotniania utworu", stanowi:

„Państwa członkowskie przewidują wyłączne prawo do zezwalania lub zabraniania bezpośredniego lub pośredniego, tymczasowego lub stałego zwielokrotniania utworu, przy wykorzystaniu wszelkich środków i w jakiejkolwiek formie, w całości lub częściowo:

a) dla autorów – w odniesieniu do ich utworów;

[…]".

Uregulowania krajowe

14 Wzory objęte są ochroną na mocy regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 – Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali [dekretu królewskiego z dnia 25 sierpnia 1940 r. nr 1411 dotyczącego przepisów ustawowych w dziedzinie patentów w odniesieniu do wzorów przemysłowych] (*Gazzetta ufficiale* nr 247 z dnia 21 października 1940 r.). W brzmieniu obowiązującym do dnia 19 kwietnia 2001 r. art. 5 tego dekretu królewskiego przewidywał:

„Przedmiotem patentu w zakresie wzorów zdobniczych mogą być wzory nadające się do ozdobienia w sposób specjalny określonych produktów przemysłowych poprzez kształt lub szczególne połączenie linii, kolorów i innych elementów. Do wspomnianych wzorów nie mają zastosowania przepisy dotyczące prawa autorskiego […]".

15 Artykuł 2 ust. 1 pkt 4 legge 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio [ustawy z dnia 22 kwietnia 1941 r. nr 633 dotyczącej ochrony prawa autorskiego i innych praw związanych z jego wykonywaniem] (*Gazzetta ufficiale* nr 166 z dnia 16 lipca 1941 r., zwanej dalej „ustawą nr 633/1941") w brzmieniu obowiązującym do dnia 19 kwietnia 2001 r. uzależniał ochronę wzorów na podstawie prawa autorskiego od warunku „możliwości oddzielenia" („scindibilità"), stanowiąc, że ochroną na podstawie tego prawa cieszą się „utwory […] także w przypadku wykorzystania ich w przemyśle, pod warunkiem że ich wartość artystyczną da się oddzielić od przemysłowego charakteru produktu, z którym są związane".

16 Artykuł 22 decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95 – Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli [dekretu ustawodawczego z dnia 2 lutego 2001 r. nr 95 dotyczącego stosowania dyrektywy 98/71/WE w sprawie prawnej ochrony wzorów] (GURI nr 79 z dnia 4 kwietnia 2001 r., zwanego dalej „dekretem ustawodawczym nr 95/2001"), który wszedł w życie w dniu 19 kwietnia 2001 r., zmienił art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy nr 633/1941, uchylając warunek „możliwości oddzielenia" i dodając do katalogu chronionych utworów w nowym pkt 10 „utwory będące wzorami przemysłowymi, które mają same w sobie twórczy charakter i wartość artystyczną".

17 Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164 – Disposizioni integrative al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli [dekret ustawodawczy z dnia 12 kwietnia 2001 r. nr 164 zawierający przepisy uzupełniające dekret ustawodawczy z dnia 2 lutego 2001 r. nr 95 dotyczący stosowania dyrektywy 98/71/WE w sprawie prawnej ochrony wzorów] (GURI nr 106 z dnia 9 maja 2001 r., zwany dalej „dekretem ustawodawczym nr 164/2001"), dodając art. 25 bis do dekretu ustawodawczego nr 95/2001, wprowadził przejściowo dziesięcioletnie moratorium, licząc od dnia 19 kwietnia 2001 r., podczas którego „ochrona przyznana wzorom w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy [nr 633/1941] nie przysługuje jedynie wobec danych podmiotów, gdy podmioty te przed wspomnianą datą przystąpiły do wytwarzania, oferowania lub sprzedaży produktów wykonanych na podstawie wzorów, które były lub stały się własnością publiczną".

18 Przepis ten został następnie przejęty przez art. 239 Codice della Proprietà Industriale [włoskiego kodeksu własności intelektualnej] (zwanego dalej „CPI"), który został ogłoszony w 2005 r.

19 Artykuł 4 ust. 4 decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10 – Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali [dekretu-ustawy z dnia 15 lutego 2007 r. nr 10 dotyczącego stosowania zobowiązań wspólnotowych i międzynarodowych] (GURI nr 38 z dnia 15 lutego 2007 r.), przekształconego w ustawę przez ustawę z dnia 6 kwietnia 2007 r. nr 46, w szczególności uchylił dziesięcioletnie moratorium ustanowione przez dekret ustawodawczy nr 164/2001, zmieniając art. 239 CPI. Artykuł ten w brzmieniu zmienionym stanowił:

„Ochrona wzorów przemysłowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy [nr 633/1941] nie przysługuje wobec produktów wytworzonych na podstawie wzorów, które przed wejściem w życie dekretu ustawodawczego [nr 95/2001] były lub stały się własnością publiczną".

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

20 W dniu 23 listopada 2006 r. Flos pozwała Semeraro przed Trybunale di Milano, zarzucając, że sprowadzała ona z Chin i sprzedawała we Włoszech lampy zwane „Fluida", które jej zdaniem naśladowały wszystkie cechy stylistyczne i estetyczne lampy Arco, utworu wzornictwa przemysłowego, do którego w opinii Flos przysługują jej prawa majątkowe.

21 Z postanowienia odsyłającego wynika, że w toku postępowania w przedmiocie środka tymczasowego, poprzedzającego postępowanie co do istoty, w którym wydano to postanowienie, stwierdzono, że lampa Arco, która została stworzona w 1962 r. i stała się własnością publiczną przed dniem 19 kwietnia 2001 r., korzysta z ochrony na podstawie prawa autorskiego jako utwór wzornictwa przemysłowego na mocy ustawy nr 633/1941, zmienionej dekretem ustawodawczym nr 95/2001, i że model lampy sprowadzany przez Semeraro „wiernie imitował wszystkie cechy stylistyczne i estetyczne" lampy Arco. Sędzia orzekający w postępowaniu w przedmiocie środka tymczasowego zarządził z tego powodu postanowieniem z dnia 29 grudnia 2006 r. zajęcie sprowadzonych lamp i zakazał Semeraro dalszej ich sprzedaży.

22 Co się tyczy postępowania co do istoty, sąd krajowy zauważa, że od chwili wszczęcia tego postępowania nastąpiły zmiany legislacyjne dotyczące ochrony na podstawie prawa autorskiego utworów wzornictwa przemysłowego, które budzą wątpliwości co do ich zgodności z dyrektywą 98/71, a dokładniej z zasadą kumulowania ochrony wprowadzoną przez art. 17 tej dyrektywy.

23 W szczególności sąd krajowy odnosi się w tym względzie do art. 239 CPI, zmienionego art. 4 ust. 4 dekretu-ustawy nr 10 z dnia 15 lutego 2007 r.

24 W tych okolicznościach Tribunale di Milano postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy wykładni art. 17 i 19 dyrektywy [98/71] należy dokonywać w ten sposób, że na podstawie prawa […] państwa członkowskiego, które na mocy dyrektywy ustanowiło w swoim porządku prawnym ochronę praw autorskich do wzorów przemysłowych, przysługująca temu państwu członkowskiemu możliwość ustalenia w sposób niezależny [zakresu i warunków uzyskania tej ochrony], obejmuje także wyłączenie tej ochrony w odniesieniu do wzorów przemysłowych, co do których należy uznać, że mimo spełniania przez nie przesłanek ochrony ustanowionych w prawie autorskim stały się one własnością publiczną przed wejściem w życie przepisów prawnych wprowadzających do wewnętrznego porządku prawnego ochronę praw autorskich do wzorów przemysłowych z tego względu, że nie zostały nigdy zarejestrowane jako wzory przemysłowe lub ich rejestracja utraciła już ważność?

2) W razie udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie pierwsze, czy wykładni art. 17 i 19 dyrektywy [98/71] należy dokonywać w ten sposób, że na podstawie prawa wewnętrznego państwa członkowskiego, które na mocy dyrektywy ustanowiło w swoim porządku prawnym ochronę praw autorskich do wzorów przemysłowych, przysługująca temu państwu członkowskiemu możliwość ustalenia w sposób niezależny [zakresu i warunków uzyskania tej ochrony] obejmuje także wyłączenie tej ochrony w odniesieniu do wzorów przemysłowych, co do których należy uznać, że mimo spełniania przez nie przesłanek ochrony ustanowionych w prawie autorskim stały się one własnością publiczną przed wejściem w życie przepisów prawnych wprowadzających do wewnętrznego porządku prawnego ochronę praw autorskich do wzorów przemysłowych, w sytuacji gdy nieupoważniona przez właściciela praw autorskich do tych wzorów osoba trzecia wytworzyła już lub sprzedała w tym państwie członkowskim produkty wykonane zgodnie ze wspomnianymi wzorami?

3) W razie udzielenia odpowiedzi przeczącej na dwa pierwsze pytania, czy wykładni art. 17 i 19 dyrektywy [98/71] należy dokonywać w ten sposób, że na podstawie prawa wewnętrznego państwa członkowskiego, które na mocy dyrektywy ustanowiło w swoim porządku prawnym ochronę praw autorskich do wzorów przemysłowych, przysługująca temu państwu członkowskiemu możliwość ustalenia w sposób niezależny [zakresu i warunków uzyskiwania tej ochrony] obejmuje także wyłączenie tej ochrony w odniesieniu do wzorów przemysłowych, co do których należy uznać, że mimo spełniania przez nie przesłanek ochrony ustanowionych w prawie autorskim stały się one własnością publiczną przed wejściem w życie przepisów prawnych wprowadzających do wewnętrznego porządku prawnego ochronę praw autorskich do wzorów przemysłowych, w sytuacji gdy nieupoważniona przez właściciela praw autorskich do tych wzorów osoba trzecia wytworzyła już lub sprzedała w tym państwie członkowskim produkty wykonane zgodnie ze wspomnianymi wzorami, a okres trwania wyłączenia jest znaczący (wynosi 10 lat)?".

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

Uwagi wstępne

25 Semeraro i Komisja Europejska wyrażają wątpliwości co do znaczenia art. 19 dyrektywy 98/71 w odniesieniu do rozstrzygnięcia sporu toczącego się przed sądem krajowym ze względu na to, że artykuł ten określa tylko termin, w którym państwa członkowskie powinny były dostosować się do postanowień tej dyrektywy.

26 W tym względzie należy zauważyć, że postanowienie odsyłające nie zawiera wyjaśnienia dotyczącego znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu toczącego się przed sądem krajowym upływu terminu transpozycji dyrektywy 98/71. W uzasadnieniu wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym sąd krajowy odnosi się bowiem tylko do art. 17 tej dyrektywy.

27 Z tego względu należy uznać, że zadane pytania odnoszą się w istocie do art. 17 wspomnianej dyrektywy i z tego względu do Trybunału należy udzielenie odpowiedzi na nie w odniesieniu tylko do tego artykułu.

W przedmiocie pytania pierwszego

28 Stawiając pytanie pierwsze, sąd krajowy w istocie dąży do ustalenia, czy art. 17 dyrektywy 98/71 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisom państwa członkowskiego wyłączającym spod ochrony na podstawie prawa autorskiego wzory, które były lub stały się własnością publiczną przed dniem wejścia w życie przepisów ustawowych wprowadzających taką ochronę do wewnętrznego porządku

prawnego tego państwa, albo z tego względu, że nie zostały nigdy zarejestrowane jako wzory, albo z tego względu, że ich rejestracja przestała wywoływać skutki w tej dacie, mimo że spełniają one wszystkie przesłanki wymagane do korzystania z takiej ochrony.

29 Sąd krajowy rozważa zatem dwa założenia, czyli po pierwsze założenie, zgodnie z którym wzory, które przed dniem wejścia w życie przepisów krajowych transponujących dyrektywę 98/71, czyli przed dniem 19 kwietnia 2001 r., były własnością publiczną ze względu na brak rejestracji w charakterze wzorów, a po drugie założenie, według którego przed tym dniem stały się one własnością publiczną ze względu na okoliczność, że ochrona wynikająca z rejestracji przestała wywoływać skutki.

30 W tym względzie, mimo że Flos wspomniała w toku rozprawy, że nie zarejestrowała jako wzoru lampy rozpatrywanej w postępowaniu przed sądem krajowym, z postanowienia odsyłającego nie wynikają żadne szczegóły w tym przedmiocie.

31 Z tego względu na pytanie pierwsze należy odpowiedzieć, biorąc pod uwagę oba założenia wymienione w pkt 29 niniejszego wyroku. To do sądu krajowego należy sprawdzenie, czy wspomniana lampa została, czy nie została zarejestrowana jako wzór.

32 Co się tyczy pierwszego założenia, czyli założenia, według którego wzory nigdy nie były objęte rejestracją jako takie, należy stwierdzić, że na mocy art. 17 dyrektywy 98/71 wzór chroniony prawem z rejestracji w państwie członkowskim lub w odniesieniu do niego zgodnie z tą dyrektywą może korzystać na jej mocy z ochrony przewidzianej przez prawo autorskie tego państwa członkowskiego.

33 Wynika z tego, że wzory, które przed dniem wejścia w życie przepisów krajowych transponujących dyrektywę 98/71 do porządku prawnego danego państwa członkowskiego były własnością publiczną ze względu na brak rejestracji, nie są objęte zakresem stosowania wymienionego artykułu.

34 Jednakże nie można wykluczyć, że ochrona na podstawie prawa autorskiego utworów, którymi mogą być niezarejestrowane wzory, może wynikać z innych dyrektyw z dziedziny prawa autorskiego, a w szczególności dyrektywy 2001/29, w zakresie, w jakim spełnione są warunki, w których ma ona zastosowanie, czego sprawdzenie należy do sądu krajowego.

35 Co się tyczy drugiego założenia, czyli założenia, zgodnie z którym wzory stały się własnością publiczną ze względu na okoliczność, że ochrona wynikająca z rejestracji przestała wywoływać skutki, należy przypomnieć, że o ile art. 17 zdanie pierwsze dyrektywy 98/71 stanowi, że „wzór chroniony prawem z rejestracji w państwie członkowskim lub w odniesieniu do niego korzysta również z ochrony przewidzianej przez prawo autorskie tego państwa członkowskiego od dnia stworzenia wzoru lub jego utrwalenia w dowolnej formie, o tyle art. 17 zdanie drugie pozwala państwom członkiem na określanie zakresu i warunków, zgodnie z którymi taka ochrona jest przyznana, łącznie z poziomem wymaganej oryginalności.

36 Jednakże tego zdania drugiego nie można interpretować w ten sposób, że państwom członkowskim przysługuje możliwość przyznawania lub nieprzyznawania ochrony na podstawie prawa autorskiego wzorowi chronionemu prawem z rejestracji w państwie członkowskim lub w odniesieniu do niego, gdy wzór ten spełnia wspomniane warunki uzyskania ochrony.

37 Z art. 17 tej dyrektywy, a dokładniej z zastosowania określenia „również" widniejącego w zdaniu pierwszym tego artykułu, wynika bowiem w sposób jasny, że ochrona na podstawie prawa autorskiego powinna zostać przyznana wszystkim wzorom chronionym prawem z rejestracji w danym państwie członkowskim lub w odniesieniu do niego.

38 Chęć prawodawcy Unii dotycząca udzielania tej ochrony wynika ponadto z motywu 8 dyrektywy 98/71, który w braku harmonizacji prawa autorskiego ustanawia zasadę kumulowania ochrony według szczególnego prawa o ochronie zarejestrowanych wzorów oraz według prawa autorskiego.

39 Ponadto możliwość określenia przez państwa członkowskie zakresu i warunków, zgodnie z którymi jest przyznawana ochrona na podstawie prawa autorskiego, nie może również dotyczyć czasu trwania tej ochrony, który to czas trwania był przedmiotem harmonizacji na poziomie Unii w dyrektywie 93/98.

40 W tym względzie art. 1 ust. 1 dyrektywy 93/98 przewiduje ochronę na podstawie prawa autorskiego utworu literackiego lub artystycznego w rozumieniu art. 2 Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych w okresie życia autora tego utworu i przez okres 70 lat, licząc od dnia jego śmierci. Artykuł 10 ust. 2 tejże dyrektywy stanowi, że ten okres ma zastosowanie do wszystkich utworów i przedmiotów, które podlegały ochronie w co najmniej jednym państwie członkowskim w dniu 1 lipca 1995 r. na podstawie prawa autorskiego.

41 Wynika z tego, że na mocy art. 17 dyrektywy 98/71 wzory, które były chronione prawem z rejestracji w państwie członkowskim lub w odniesieniu do niego i które spełniały warunki przyznania ochrony na podstawie prawa autorskiego przewidziane przez państwa członkowskie, w szczególności warunki dotyczące poziomu oryginalności, oraz dla których okres ustanowiony w art. 1 dyrektywy 93/98 w związku z art. 10 ust. 2 tej dyrektywy jeszcze się nie zakończył, powinny korzystać z ochrony na podstawie prawa autorskiego tego państwa członkowskiego.

42 W tym względzie, jak stwierdził Trybunał w pkt 18–20 wyroku z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie C-60/98 Butterfly Music, Rec. s. I-3939, z art. 10 ust. 2 dyrektywy 93/98 w sposób jasny wynika, że stosowanie okresu ochrony przewidzianego przez tę dyrektywę może powodować w państwach członkowskich, których

ustawodawstwo przewidywało krótszy okres ochrony, ponowne objęcie ochroną utworów lub przedmiotów, które stały się własnością publiczną. Trybunał uznał, że konsekwencja ta wynika z wyraźnej woli prawodawcy Unii i że rozwiązanie to zostało przyjęte w wymienionym w szczególności w motywie 2 tejże dyrektywy celu jak najszybszego osiągnięcia harmonizacji przepisów krajowych regulujących okresy ochrony na podstawie prawa autorskiego i praw pokrewnych i w celu uniknięcia sytuacji, w której niektóre prawa w niektórych państwach członkowskich wygasły, podczas gdy w innych są chronione.

43 Należy uznać, że ten tok rozumowania powinien także mieć zastosowanie w odniesieniu do ponownego objęcia ochroną na podstawie prawa autorskiego wzorów uprzednio chronionych na podstawie innego prawa własności intelektualnej. W świetle motywów 2 i 3 dyrektywy 98/71 przepisy krajowe ją transponujące nie mogą bowiem wykluczać – bez negatywnych skutków dla jednolitego stosowania tej dyrektywy na całości obszaru Unii oraz dla funkcjonowania rynku wewnętrznego w odniesieniu do towarów obejmujących wzory – ochrony wzorów na podstawie prawa autorskiego, które chociaż stanowiły własność publiczną przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, spełniają w tej dacie wszystkie przesłanki wymagane do korzystania z takiej ochrony.

44 W rezultacie na pytanie pierwsze należy odpowiedzieć, że art. 17 dyrektywy 98/71 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisom państwa członkowskiego wyłączającym spod ochrony na podstawie prawa autorskiego tego państwa członkowskiego wzory, które były chronione prawem z rejestracji w państwie członkowskim lub w odniesieniu do niego i które stały się własnością publiczną przed dniem wejścia w życie tych przepisów, mimo że spełniają one wszystkie przesłanki wymagane do korzystania z takiej ochrony.

W przedmiocie pytań drugiego i trzeciego

45 Stawiając pytania drugie i trzecie, które należy rozpatrzyć łącznie, sąd krajowy w istocie dąży do ustalenia, czy art. 17 dyrektywy 98/71 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisom państwa członkowskiego wykluczającym, albo przez okres o znacznej długości, mianowicie przez dziesięć lat, albo całkowicie, spod ochrony na podstawie prawa autorskiego wzory, które mimo że spełniają wszystkie przesłanki wymagane do korzystania z takiej ochrony, stały się własnością publiczną przed dniem wejścia w życie tych przepisów, wobec osób trzecich, które produkowały i sprzedały w tym państwie członkowskim produkty wykonane według wspomnianych wzorów.

46 Co się tyczy ponownego objęcia ochroną na podstawie prawa własności intelektualnej, mianowicie prawa autorskiego, wzorów, które były własnością publiczną, zdaniem Flos, rządu włoskiego i Komisji przedstawionym w ich uwagach na piśmie oraz zdaniem Semeraro przedstawionym w toku rozprawy ochrona ta może doprowadzić do konfliktu pomiędzy z jednej strony uzasadnionymi interesami podmiotów praw autorskich oraz uprawnionych z ich tytułu a z drugiej strony interesami działających w dobrej wierze osób trzecich, które skorzystały ze swobodnej dostępności tych wzorów, aby wytwarzać lub sprzedawać produkty wykonane na podstawie tych wzorów.

47 Zapewne uregulowanie krajowe transponujące dyrektywę 98/71, takie jak dekret ustawodawczy nr 164/2001, dodający art. 25 bis do dekretu ustawodawczego nr 95/2001, i art. 239 CPI, ustanawiający dziesięcioletnie moratorium, czyniące ochronę danych wzorów bezskuteczną wobec pewnej kategorii osób trzecich, które wytwarzały produkty według tych wzorów przed dniem 19 kwietnia 2001 r., może prowadzić do powstania u osób trzecich będących wytwórcami tych produktów uzasadnionych oczekiwań co do możliwości kontynuowania takiego korzystania.

48 Jednakże, co się tyczy stosowania ochrony wzorów na podstawie prawa autorskiego, dyrektywa 98/71 w odróżnieniu od art. 10 ust. 3 dyrektywy 93/98 nie zawiera żadnego wyraźnego przepisu dotyczącego jej stosowania w czasie w celu ochrony praw nabytych i uzasadnionych oczekiwań osób trzecich.

49 W tym względzie należy zauważyć, że art. 12 ust. 2 dyrektywy 98/71, dotyczący kontynuacji działań polegających na korzystaniu ze wzorów przez osobę, która rozpoczęła takie działanie przed datą wejścia w życie przepisów krajowych transponujących tę dyrektywę, odnosi się wyłącznie do praw wynikających z rejestracji wzoru, jak wynika to z samego brzemienia tego przepisu, i nie może zatem mieć zastosowania do ochrony na podstawie prawa autorskiego.

50 Jednakże brak przepisu dotyczącego wyraźnie ochrony na korzyść osób trzecich praw nabytych i uzasadnionych oczekiwań w odniesieniu do ponownego objęcia ochroną na podstawie prawa autorskiego przewidzianą w art. 17 dyrektywy 98/71 nie może wyłączać stosowania zasady poszanowania praw nabytych i zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań, które należą do podstawowych zasad prawa Unii.

51 W tym względzie należy przypomnieć, że zgodnie z zasadą, na podstawie której z zastrzeżeniem wyjątków ustawy zmieniające dany przepis prawny mają zastosowanie do przyszłych skutków sytuacji zaistniałych w okresie obowiązywania poprzedniej ustawy (zob. w szczególności wyroki: z dnia 14 kwietnia 1970 r. w sprawie 68/69 Brock, Rec. s. 171, pkt 6; z dnia 10 lipca 1986 r. w sprawie 270/84 Licata przeciwko KES, Rec. s. 2305, pkt 31; a także ww. wyrok w sprawie Butterfly Music, pkt 24), czynności dokonane przed dniem wejścia w życie nowych przepisów nadal podlegają regulacji poprzedniej ustawy. Zatem ponowne objęcie ochroną na podstawie prawa autorskiego nie ma wpływu na działania polegające na korzystaniu z utworu ostatecznie dokonane przez osobę trzecią przed dniem, w którym takie prawa zaczęły mieć zastosowanie.

52 Natomiast na podstawie wspomnianej zasady zastosowanie ochrony na podstawie prawa autorskiego do przyszłych skutków sytuacji jeszcze ostatecznie niezakończonych oznacza, że ma ona wpływ na prawa osób trzecich do dalszego korzystania z przedmiotu ponownie objętego ochroną prawa własności intelektualnej (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Butterfly Music, pkt 24).

53 Należy także przypomnieć, że z utrwalonego orzecznictwa wynika, że zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań nie może zostać rozszerzona w taki sposób, by ogólnie uniemożliwiać stosowanie nowych przepisów do przyszłych skutków okoliczności, które powstały w czasie obowiązywania poprzedniej regulacji (zob. podobnie w szczególności wyroki: z dnia 14 stycznia 1987 r. w sprawie 278/84 Niemcy przeciwko Komisji, Rec. s. 1, pkt 36; z dnia 20 września 1988 r. w sprawie 203/86 Hiszpania przeciwko Radzie, Rec. s. 4563, pkt 19; z dnia 22 lutego 1990 r. w sprawie C-221/88 Busseni, Rec. s. I-495, pkt 35; ww. wyrok w sprawie Butterfly Music, pkt 25).

54 W niniejszym przypadku zainteresowane państwo członkowskie przyjęło dwa rodzaje przepisów ustawowych mających na celu ochronę praw nabytych i uzasadnionych oczekiwań pewnej kategorii osób trzecich.

55 Co się tyczy w pierwszej kolejności przepisu ustawowego przewidującego okres przejściowy dotyczący określonej kategorii osób trzecich, mający na celu ochronę ich uzasadnionych interesów, z zasad poszanowania praw nabytych i ochrony uzasadnionych oczekiwań wynika, że art. 17 dyrektywy 98/71 nie stoi na przeszkodzie takiemu przepisowi, o ile jego skutkiem nie jest odroczenie na okres o znacznej długości stosowania nowego uregulowania ochrony wzorów na podstawie prawa autorskiego w sposób uniemożliwiający jego stosowanie się w dacie przewidzianej w tej dyrektywie (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Butterfly Music, pkt 23, 28).

56 W tym względzie ocenę zgodności długości tego okresu przejściowego oraz kategorii osób trzecich, której dotyczy wspomniany przepis ustawowy, należy przeprowadzić w świetle zasady proporcjonalności.

57 Zatem przepis ustawowy przyjęty przez zainteresowane państwo członkowskie musi być odpowiedni do tego, by osiągnąć cel zakładany przez ustawodawstwo krajowe, i konieczny pod tym względem, mianowicie gwarantować poszanowanie równowagi pomiędzy prawami nabytymi i uzasadnionymi oczekiwaniami danych osób trzecich z jednej strony a interesami podmiotów prawa autorskiego z drugiej strony. Ponadto należy czuwać na tym, aby nie wykraczał on poza ramy niezbędne do zapewnienia tej równowagi.

58 W tym celu wspomniany przepis może być uznany za właściwy tylko wtedy, gdy dotyczy on kategorii osób trzecich, które mogą powołać się na zasadę ochrony uzasadnionych oczekiwań, to znaczy osób, które już dokonywały działań polegających na korzystaniu ze wzorów będących własnością publiczną w dniu wejścia w życie przepisów transponujących art. 17 dyrektywy 98/71 do prawa wewnętrznego zainteresowanego państwa członkowskiego.

59 Ponadto taki przepis ustawowy powinien ograniczać się do okresu wykorzystywania wspomnianych wzorów przez osoby trzecie, który jest im niezbędny albo do stopniowego zaprzestania działalności w zakresie, w jakim opiera się ona na wcześniejszym korzystaniu ze wspomnianych wzorów, albo do upłynnienia zapasów.

60 Przepis nie wykracza poza ramy niezbędne do zagwarantowania równowagi istniejących uprawnień, jeśli nie odracza możliwości korzystania z ochrony na podstawie prawa autorskiego na okres o znacznej długości.

61 W niniejszym przypadku, co się tyczy określenia kategorii osób trzecich, wobec których przewidziana jest czasowa bezskuteczność ochrony na podstawie prawa autorskiego, przepisy dekretu ustawodawczego nr 95/2001 i art. 239 CPI można uważać za właściwe ze względu na to, że dotyczą one wyłącznie osób, które nabyły swoje prawa przed wejściem w życie przepisów krajowych transponujących dyrektywę 98/71.

62 Natomiast bezskuteczność wprowadzona na przejściowy okres dziesięciu lat nie wydaje się uzasadniona koniecznością zagwarantowania interesów gospodarczych osób trzecich działających w dobrej wierze, jako że wydaje się, że krótszy okres mógłby także pozwolić na stopniowe zaprzestanie działalności w granicach wcześniejszego korzystania, a tym bardziej na upłynnienie zapasów.

63 Ponadto dziesięcioletnie moratorium na ochronę na podstawie prawa autorskiego wydaje się wykraczać poza niezbędne ramy ze względu na to, że po odliczeniu dziesięciu lat z okresu ochrony utworu, czyli w zasadzie 70 lat, licząc od dnia śmierci autora, stosowanie ochrony na podstawie prawa autorskiego jest odroczone na okres o znacznej długości.

64 Co się tyczy w drugiej kolejności art. 4 ust. 4 dekretu-ustawy nr 10 z dnia 15 lutego 2007 r., uchylającego moratorium i ustanawiającego nieograniczoną bezskuteczność ochrony na podstawie prawa autorskiego wobec produktów wytworzonych według wzorów będących własnością publiczną przed dniem 19 kwietnia 2001 r., z poprzedzających rozważań wynika, że środek taki pozbawia znaczenia art. 17 dyrektywy 98/71 z tego względu, iż jego skutkiem jest uniemożliwienie w sposób ogólny stosowania nowej ochrony, mianowicie tej dotyczącej prawa autorskiego. Środek ten nie ma także na celu ograniczenia kategorii osób trzecich, które mogą powoływać się na zasadę ochrony uzasadnionych oczekiwań. Przeciwnie, poszerza stosowanie się bezskuteczności prawa autorskiego ze względu na to, że według tego przepisu nie jest konieczne, aby osoba trzecia rozpoczęła używanie wspomnianych wzorów przed dniem 19 kwietnia 2001 r.

65 W świetle całości powyższych rozważań na pytania drugie i trzecie należy udzielić odpowiedzi, iż art. 17 dyrektywy 98/71 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisom państwa członkowskiego wykluczającym – albo przez znacznej długości okres dziesięciu lat, albo całkowicie – spod ochrony na podstawie prawa autorskiego wzory, które mimo że spełniają wszystkie przesłanki wymagane do korzystania z takiej ochrony, stały się własnością publiczną przed dniem wejścia w życie tych przepisów, wobec każdej osoby trzeciej, która produkowała i sprzedała w tym państwie członkowskim produkty wykonane według wspomnianych wzorów, i to bez względu na datę, w której te działania były dokonywane.

W przedmiocie kosztów

66 Dla stron postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sądem, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż poniesione przez strony postępowania przed sądem krajowym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (druga izba) orzeka, co następuje:

1) Artykuł 17 dyrektywy 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisom państwa członkowskiego wyłączającym spod ochrony na podstawie prawa autorskiego tego państwa członkowskiego wzory, które były chronione prawem z rejestracji w państwie członkowskim lub w odniesieniu do niego i które stały się własnością publiczną przed dniem wejścia w życie tych przepisów, mimo że spełniają one wszystkie przesłanki wymagane do korzystania z takiej ochrony.

2) Artykuł 17 dyrektywy 98/71 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisom państwa członkowskiego wykluczającym – albo przez znacznej długości okres dziesięciu lat, albo całkowicie – spod ochrony na podstawie prawa autorskiego wzory, które mimo że spełniają wszystkie przesłanki wymagane do korzystania z takiej ochrony, stały się własnością publiczną przed dniem wejścia w życie tych przepisów, wobec każdej osoby trzeciej, która produkowała i sprzedała w tym państwie członkowskim produkty wykonane według wspomnianych wzorów, i to bez względu na datę, w której te działania były dokonywane.

Podpisy