Zbiór Orzeczeń

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
PAOLA MENGOZZIEGO
przedstawiona w dniu 8 listopada 2011 r.[1]

Sprawa C-488/10

Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA
przeciwko
Proyectos Integrales de Balizamientos SL

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado nº 1 de lo Mercantil y nº 1 de Marca Comunitaria de Alicante (Hiszpania)]

Wzory wspólnotowe — Naruszenie — Pojęcie osób trzecich

1. Niniejsza sprawa, wynikająca z odesłania prejudycjalnego Juzgado de lo Mercantil de Alicante, dotyczy zagadnienia będącego obecnie przedmiotem ożywionej debaty w hiszpańskiej doktrynie i orzecznictwie. Problemem, który Trybunał powinien zbadać, jest definicja pojęcia osób trzecich, przeciwko którym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Unii, właściciel zarejestrowanego wzoru może wnieść powództwo o naruszenie praw.

2. W szczególności należy ustalić, czy fakt, iż pozwany w niezależny sposób zarejestrował swój własny wzór już po rejestracji wzoru przez powoda, jest pozbawiony znaczenia, czy też przeciwnie, powód, aby wnieść powództwo o naruszenie, musi najpierw złożyć w OHIM wniosek o unieważnienie wzoru zarejestrowanego przez pozwanego.

3. Nie trzeba przypominać, że nie jest rolą Trybunału dokonanie oceny podobieństwa spornych wzorów lub produktów. Ocenę taką powinien oczywiście przeprowadzić sąd krajowy. Ponadto jeżeli Trybunał miałby wskazać na konieczność uprzedniego unieważnienia rejestracji wzoru pozwanego, spór krajowy byłby rozwiązany już w zakresie dopuszczalności, nawet bez badania podobieństwa wzorów. Podstawowym celem obu pytań prejudycjalnych jest wyjaśnienie, czy w postępowaniu przed sądem krajowym tenże powinien zajmować się istotą sporu, czy też powinien uznać skargę za niedopuszczalną, nakazując tym samym powodowi wystąpienie do OHIM o unieważnienie wzoru zarejestrowanego przez pozwanego.

I – Ramy prawne

4. Pytania prejudycjalne w tej sprawie dotyczą wykładni rozporządzenia nr 6/2002[2] (zwanego dalej również „rozporządzeniem”), dotyczącego wzorów wspólnotowych.

1 — Język oryginału: włoski.

2 — Rozporządzenie Rady (WE) z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U. L 3 z 5.1.2002, s. 1).

5. Rozporządzenie to ma na celu stworzenie jak najbardziej linearnego i prostego systemu rejestracji wzorów [3], na co jednoznacznie wskazują motywy 18 i 24:

„(18) Zarejestrowany wzór wspólnotowy wymaga utworzenia i utrzymywania rejestru, w którym zarejestrowane zostaną wszystkie wnioski zgodne z warunkami formalnymi i dla których wskazano datę dokonania zgłoszenia. Niniejszy system rejestracji zasadniczo nie powinien opierać się na badaniu merytorycznym, dotyczącym zgodności z wymaganiami dotyczącymi ochrony przed rejestracją, tym samym sprowadzając do minimum rejestrację i inne obciążenia proceduralne spoczywające na wnioskodawcach.

[…]

(24) Fundamentalny cel niniejszego rozporządzenia stanowi fakt, iż procedura rejestracji wzoru wspólnotowego powinna pociągać za sobą dla wnioskodawców minimalne koszty i trudności, stając się łatwo dostępna zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dla twórców indywidualnych".

6. Artykuł 19 ust. 1 rozporządzenia wskazuje prawa, jakie właściciel nabywa dzięki rejestracji wzoru:

„Zarejestrowany wzór wspólnotowy przyznaje jego właścicielowi wyłączne prawo do jego używania i zakazywania [...] jego używania [każdej osobie trzeciej], któr[a] nie ma[...] 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".

7. Artykuł 52 rozporządzenia stanowi ogólnie, że wnioski o unieważnienie zarejestrowanego wzoru należy składać do OHIM. Natomiast sądy (krajowe) w sprawach wzorów wspólnotowych [4] są właściwe na mocy art. 81 w sprawach dotyczących naruszenia wzoru. Ten sam art. 81 stanowi jednak, że sądy w sprawach wzorów wspólnotowych są właściwe także w sprawach o unieważnienie, w przypadku powództw wzajemnych złożonych w ramach postępowania o naruszenie wzoru.

8. Artykuł 85 ust. 1 rozporządzenia przewiduje, że:

„W postępowaniu dotyczącym powództwa o naruszenie lub powództwa przeciwko działaniom grożącym naruszeniem zarejestrowanego wzoru wspólnotowego sądy w sprawach wzorów wspólnotowych uznają wzór wspólnotowy za ważny. Ważność wzoru wspólnotowego może zostać zakwestionowana jedynie w drodze powództwa wzajemnego o unieważnienie […]".

II – Okoliczności faktyczne, postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

9. Skarżąca w postępowaniu przed sądem krajowym, Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA (zwana dalej również „CEGASA") zarejestrowała w dniu 26 października 2005 r. wzór wspólnotowy [5] na znaki drogowe. Są to przedmioty wykonane zazwyczaj z tworzywa sztucznego, służące do sygnalizacji na placach budowy, w trakcie robót drogowych etc.

3 — Przypis nieistotny w przypadku polskiej wersji rozporządzenia.

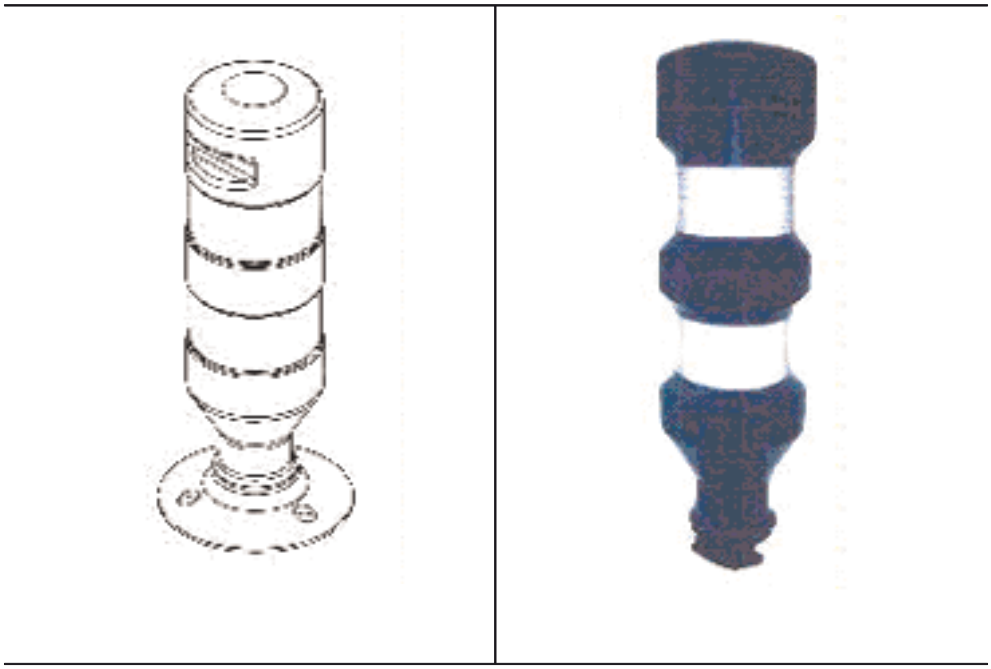
4 — Tak jak w przypadku znaków towarowych, także rozporządzenie nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych stanowi w art. 80, że państwa członkowskie wyznaczają sądy krajowe, działające jako „sądy w sprawach wzorów wspólnotowych". W niniejszej sprawie sąd krajowy jest jedynym sądem pierwszej instancji w sprawach wzorów wspólnotowych w Hiszpanii.

5 — Nr 000421649-0001.

10. Pozwana spółka Proyectos Integrales de Balizamientos SL (zwana dalej również „Proyectos”) wprowadziła do obrotu pod koniec 2007 r. produkt, który według CEGASA naruszał jej zarejestrowany wzór. Dlatego też CEGASA wezwała na drodze pozasądowej spółkę Proyectos do zaprzestania wprowadzania do obrotu omawianego produktu.

11. Spółka Proyectos odmówiła podporządkowania się wezwaniu ze strony CEGASA i w dniu 11 kwietnia 2008 r. zarejestrowała w OHIM wzór w odniesieniu do własnego produktu [6].

12. Wyłącznie tytułem informacji – zarejestrowane wzory mają następującą postać (po lewej wzór CEGASA, po prawej wzór Proyectos):



13. CEGASA postanowiła więc wnieść do sądu krajowego powództwo o naruszenie przeciwko Proyectos. W ramach tego postępowania Proyectos wniosła powództwo wzajemne, żądając unieważnienia rejestracji wzoru CEGASA. Powództwo wzajemne zostało przekazane OHIM zgodnie z art. 86 ust. 2 rozporządzenia.

14. Proyectos uznaje, iż w każdym wypadku jest „chroniona” przez własny zarejestrowany wzór i uważa w konsekwencji, że CEGASA nie może wnieść skargi o naruszanie, jeżeli uprzednio OHIM nie unieważni wzoru Proyectos. Skargę do sądu krajowego należałoby zatem uznać za niedopuszczalną lub w każdym razie oddalić ją bez badania jej co do istoty.

15. W tych okolicznościach sąd krajowy postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1. Czy w postępowaniu, którego przedmiotem jest naruszenie prawa wyłącznego wynikającego z zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, uprawnienie do zakazania jego używania przez osoby trzecie, przewidziane w art. 19 ust. 1 [rozporządzenia] rozciąga się na każdą osobę trzecią, która używa wzoru niewywołującego u poinformowanego użytkownika innego całościowego wrażenia,

6 — Nr 000915426-0001.

czy też wręcz przeciwnie, należy z tego kręgu wyłączyć osobę trzecią, która używa zarejestrowanego na jej rzecz późniejszego wzoru wspólnotowego, dopóki taki wzór nie zostanie unieważniony?

2. Czy odpowiedź na poprzedzające pytanie jest niezależna od zamiaru osoby trzeciej, czy też ulega zmianie w zależności od zachowania się takiej osoby, przy czym czy decydujące znaczenie ma okoliczność, że taka osoba trzecia zgłosiła i zarejestrowała późniejszy wzór wspólnotowy po otrzymaniu od właściciela wcześniejszego zarejestrowanego wzoru wspólnotowego wezwania pozasądowego do zaprzestania wprowadzania do obrotu produktu naruszającego prawa wynikające z wcześniejszego wzoru?".

III – Postępowanie przed Trybunałem

16. Postanowienie odsyłające wpłynęło do sekretariatu Trybunału w dniu 11 października 2010 r. Uwagi pisemne złożyły skarżąca w postępowaniu przed sądem krajowym, rząd polski oraz Komisja.

17. W rozprawie w dniu 14 września 2011 r. udział wzięli przedstawiciele rządu polskiego i Komisji.

IV – W przedmiocie pytań prejudycjalnych

A – *Uwagi wstępne*

18. Sprawa ta jest jedną z pierwszych, w których zwrócono się do Trybunału o wykładnię rozporządzenia nr 6/2002[7]. Brak znaczących precedensów w orzecznictwie powoduje zatem, że niezbędne staje się znalezienie rozstrzygnięcia tylko na podstawie tekstu normatywnego, przy wykorzystaniu wszystkich narzędzi hermeneutycznych, jakimi dokonujący wykładni może dysponować.

19. Jak wspomniałem powyżej, kwestia podniesiona przez sąd krajowy jest obecnie w Hiszpanii przedmiotem ożywionej dyskusji w doktrynie i orzecznictwie. W szczególności zaś, jak wskazano w postanowieniu odsyłającym, istnieje obecnie stanowisko w orzecznictwie Tribunal Supermo, zgodnie z którym *w odniesieniu do znaków towarowych* uznaje się, że istnienie znaku towarowego zarejestrowanego później chroni wobec powództwa o naruszenie. Innymi słowy zgodnie z takim orzecznictwem czyn niedozwolony nie ma miejsca, dopóki domniemany sprawca naruszenia używa własnego zarejestrowanego znaku towarowego. Wniesienie powództwa o naruszenie jest zatem możliwe dopiero po uzyskaniu unieważnienia znaku towarowego zarejestrowanego przez sprawcę naruszenia.

20. Chcę od razu wyjaśnić, że moim zdaniem w niniejszej sprawie nie ma żadnej potrzeby podważania słuszności wspomnianego orzecznictwa hiszpańskich najwyższych sądów krajowych. Orzecznictwo to dotyczy w istocie, jak już powiedziałem, sektora znaków towarowych, a zatem nie może być zastosowane do wzorów wspólnotowych. Zasadnicze różnice pomiędzy tymi dwoma omawianymi dziedzinami są tak duże, iż nie pozwalają na automatyczne zastosowanie wspomnianego orzecznictwa do wzorów.

7 — Do tej pory, o ile mi wiadomo, Trybunał dokonał wykładni rozporządzenia tylko w wyrokach: z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie C-32/08 FEIA, Zb. Orz. s. I-5611 oraz z dnia 20 października 2011 r. w sprawie C-281/10 P PepsiCo, Zb. Orz. s. I-281/10.

21. W szczególności należy zauważyć, że procedura rejestracji wzoru jest o wiele prostsza i „szybsza", aniżeli procedura niezbędna do dokonania rejestracji znaku towarowego. Warto tutaj podkreślić dwie różnice. Po pierwsze, rejestracji wzoru dokonuje się w OHIM po prostej, niewnikliwej kontroli formalnej wniosku o rejestrację [8]. Po drugie, w przeciwieństwie do znaków towarowych [9], rozporządzenie nie przewiduje, w przypadku wzorów, fazy pomiędzy zgłoszeniem a rejestracją, w trakcie której inne podmioty mogłyby formułować sprzeciw wobec takiej rejestracji.

22. Innymi słowy, rejestracja wzoru jest niemal całkowicie automatyczna. Bardzo wyraźnym tego przykładem jest sprawa będąca przedmiotem postępowania przed sądem krajowym. Proyectos mogła bez żadnych trudności zarejestrować wzór, nawet po wszczęciu przez CEGASA procedury pozasądowej o zaprzestanie obrotu produktem spółki Proyectos. Gdyby procedura rejestracji wzorów umożliwiała wniesienie sprzeciwu co do ich rejestracji, to prawdopodobnie CEGASA wniosłaby taki sprzeciw, a OHIM musiałby zająć stanowisko w tej sprawie, rejestrując wzór spółki Proyectos lub odmawiając jego rejestracji.

23. W konsekwencji łatwość i szybkość rejestracji wzorów stwarza szczególnie wysokie ryzyko nadużyć, na pewno większe niż w przypadku rejestracji znaków towarowych. Dalsze moje rozważania ograniczą się zatem ściśle do problematyki wzorów i nie można ich automatycznie stosować do znakach towarowych. W tej ostatniej dziedzinie bowiem rejestracja znaku musi być, w świetle powyższych spostrzeżeń, traktowana z większą uwagą i „ostrożnością" niż rejestracja wzoru [10].

24. Po powyższych stwierdzeniach przejdę do odpowiedzi na pytania.

B – *W przedmiocie pytań prejudycjalnych*

25. Pytania prejudycjalne są ze sobą ściśle powiązane. Jak widać bowiem, odpowiedź na pierwsze pytanie warunkuje i wyznacza odpowiedź na drugie pytanie.

1. Możliwość wniesienia powództwa o naruszenie bez uprzedniego unieważniania późniejszego wzoru

26. W pierwszym pytaniu prejudycjalnym zwrócono się do Trybunału o wyjaśnienie, czy właściciel zarejestrowanego wzoru może bezpośrednio wytoczyć powództwo o naruszenie właścicielowi wzoru zarejestrowanego później, czy też może to zrobić jedynie po uzyskaniu unieważnienia tego późniejszego wzoru. Rozporządzenie niestety nie zawiera żadnego jednoznacznego przepisu w tej kwestii, dlatego też, mimo iż jak zobaczymy w dalszej części literalna wykładnia przepisów może dać pewne użyteczne wskazówki, to niniejsza sprawa stanowi klasyczny przykład sporu, którego rozwiązanie wymaga systematycznego i teleologicznego podejścia.

27. Sąd krajowy w postanowieniu odsyłającym wyraźnie wskazuje, że w jego opinii powództwo o naruszenie przeciwko właścicielowi wzoru zarejestrowanego później powinno być wnoszone bez konieczności uprzedniego unieważniania tego wzoru. W tym samym duchu przed Trybunałem wypowiedzieli się zarówno powód, jak i Komisja. Jedynie rząd polski zajął stanowisko przeciwne, powołując się w szczególności na konieczność zachowania zasady pewności prawa.

8 — Zobacz w szczególności motyw 18 oraz art. 45–47 rozporządzenia.

9 — Zobacz art. 40 i nast. rozporządzenia Rady (WE) nr 207/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1).

10 — Już w trakcie prac przygotowawczych ustawodawca miał świadomość, że na skutek różnic w regulacjach dotyczących obu tych sektorów istnieją inne możliwości realizacji ochrony sądowej wzorów niż te przewidziane w odniesieniu do znaków towarowych. Zobacz na przykład wstępną propozycję rozporządzenia przedstawioną przez Komisję w dniu 3 grudnia 1993 r., COM(93) 342 wersja ostateczna (Dz.U. 1994, C 29, s. 20, pkt 8.10 pierwszej części).

28. Należy przede wszystkim podkreślić, że pytanie postawione przez sąd krajowy dotyczy tylko przypadku, w którym wzór został zarejestrowany przez pozwanego *po* zarejestrowaniu wzoru przez powoda. Innymi słowy nie podważa się tutaj podstawowej zasady pierwszeństwa, która ogólnie daje przewagę osobie, która jako pierwsza dokonała rejestracji [11].

29. W niniejszym przypadku mamy do czynienia prima facie ze sprzecznością pomiędzy dwiema podstawowymi zasadami. Z jednej strony pewność prawa może wymagać uznania, że wzór zarejestrowany przez pozwanego ma znaczenie ochronne: w przeciwnym przypadku należałoby przyznać, że nawet fakt używania własnego wzoru zarejestrowanego w OHIM nie chroniłby jego właściciela przed powództwem o naruszenie. Z drugiej strony natomiast konieczność posiadania efektywnego i funkcjonalnego systemu rejestracji wzorów – a tym samym zwiększenia skuteczności rozporządzenia – może prowadzić do przyznania pierwszeństwa wzorowi zarejestrowanemu przez powoda, co pozwala powodowi mu na wniesienie powództwa o naruszenie także bez uprzedniego wniosku o unieważnienie wzoru zarejestrowanego przez pozwanego.

30. W rzeczywistości, jeśli lepiej się temu przyjrzymy, sprzeczność nie powstaje pomiędzy pewnością prawa a efektywnością systemu, lecz przeciwnie, to dwa aspekty pewności prawa są ze sobą sprzeczne. W obu przypadkach zarejestrowanie wzoru nie daje pełnej ochrony jego właścicielowi. W pierwszym przypadku, jeśli wymaga się uprzedniego unieważnienia późniejszego wzoru, osłabia się znaczenie wzoru powoda, pomimo iż zarejestrował on wzór jako pierwszy. W drugim przypadku, jeśli pozwala się właścicielowi wcześniejszego wzoru na bezpośrednie wniesienie powództwa, osłabia się zakres ochrony późniejszego wzoru, mimo iż został on prawidłowo zarejestrowany. Wybór jednej z interpretacji jest zatem wyborem między dwoma zasadniczo równoważnymi prawami.

31. Dla zajęcia stanowiska decydujący wydaje mi się fakt, że zobowiązanie właściciela zarejestrowanego wzoru do uprzedniego złożenia wniosku o unieważnienie innego wzoru, po to, by móc wnieść powództwo o naruszenie przeciwko właścicielowi zarejestrowanego później wzoru, może poważnie zagrozić systemowi.

32. Jak bowiem zauważono powyżej, rejestracja wzoru, w przeciwieństwie do znaku towarowego lub patentu, dokonywana jest bez żadnej kontroli merytorycznej. Innymi słowy, teoretycznie, podmiot działający w złej wierze i naruszający prawa do wzoru bez jakiejkolwiek rejestracji w obliczu zagrożenia, jakim jest powództwo o naruszenie wniesione przez właściciela zarejestrowanego wzoru, mógłby dokonać z kolei natychmiastowej rejestracji wzoru, zmuszając właściciela pierwszego zarejestrowanego wzoru do uzyskania unieważnienia tej ostatniej rejestracji przed wszczęciem postępowania o naruszenie [12]. Drugi wzór mógłby wręcz zostać zarejestrowany nawet po wszczęciu postępowania o naruszenie. Co więcej, nawet po unieważnieniu rejestracji wzoru „służącego ochronie", nic ogólnie nie mogłoby przeszkodzić sprawcy naruszenia w rejestracji nowego wzoru, różniącego się nieznacznie od wcześniejszego, i w używaniu go w celu dalszego obrotu zasadniczo identycznym produktem.

33. Dlatego też oczywiste jest, że konieczność wniesienia skargi o unieważnienie rejestracji przed wniesieniem powództwa o naruszenie umożliwia podmiotom działającym w złej wierze nadużywanie systemu poprzez działania opóźniające, uniemożliwiając rzeczywistą skuteczną ochronę zarejestrowanego wzoru. W tym przypadku skuteczność prawodawstwa Unii w zakresie wzorów byłaby poważnie zagrożona. Nie wolno zapominać zresztą, że środki prawne, takie jak te, które zmierzają do zaprzestania naruszania, powinny być z uwagi na ich charakter rozpatrywane szczególnie szybko.

11 — Jak słusznie zauważyła Komisja, trudno sobie wyobrazić, że powództwo o naruszenie mogłoby zostać wniesione przeciwko właścicielowi wzoru zarejestrowanego *wcześniej* przez właściciela wzoru zarejestrowanego *później*, bez uprzedniego unieważnienia *wcześniejszego* wzoru przez OHIM. Taka sytuacja wykracza jednak poza zakres pytania postawionego w tym przypadku przez sąd krajowy i nie będzie omawiana w dalszej części mojej opinii.

12 — Z praktycznego punktu widzenia sytuacja byłaby identyczna, nawet jeśli naruszający, działając z większą ostrożnością, przystąpiłby do rejestracji wzoru „służącego ochronie" przed wprowadzeniem do obrotu produktu, a więc przed jakimkolwiek pozasądowym działaniem ze strony właściciela wcześniej zarejestrowanego wzoru.

34. Kolejnym argumentem na poparcie wskazanej wykładni, choć moim zdaniem nie jest to czynnik decydujący, wbrew temu co zdaje się natomiast myśleć skarżący w postępowaniu przed sądem krajowym, może być fakt, że art. 19 ust. 1 rozporządzenia stanowi, iż właściciel zarejestrowanego wzoru może ogólnie wnieść powództwo o naruszenie przeciwko każdej „osobie trzeciej", jeśli wykorzystuje ona zarejestrowany wzór bez jego zgody. Nie został wyraźnie przewidziany żaden wyjątek obejmujący osoby trzecie, które z kolei posiadają zarejestrowane wzory. Możliwe jest, iż gdyby ustawodawca zechciał wprowadzić zasadę ochrony dla właścicieli wzorów zarejestrowanych później, to dokonałby tego w sposób wyraźny.

35. Konieczne jest zatem dokonanie wykładni art. 19 ust. 1 rozporządzenia w ten sposób, że pozwala on właścicielowi zarejestrowanego wzoru na egzekwowanie swoich praw także względem osoby korzystającej z później zarejestrowanego wzoru, bez konieczności uzyskania uprzedniego unieważnienia drugiego wzoru.

36. Zresztą, jak słusznie zauważyła Komisja, gdyby ustawodawca uznał za konieczne wcześniejsze unieważnienie późniejszego wzoru, z pewnością przyznałby sądom w sprawie wzorów wspólnotowych jurysdykcję w zakresie orzekania o nieważności wzoru, także w postępowaniu głównym, a nie tylko w wyniku powództwa wzajemnego. Nie miałoby żadnego sensu zobowiązywanie właściciela wzoru zarejestrowanego wcześniej do zwracanie się uprzednio do OHIM, ze wszystkimi konsekwencjami związanymi z czasem oraz kosztami postępowania, i jednocześnie umożliwienie właścicielowi wzoru zarejestrowanego później dochodzenia unieważnienia wzoru wcześniejszego w trybie powództwa wzajemnego, poprzez uzyskanie orzeczenia bezpośrednio przed sądem krajowym.

37. Ponadto we wskazanej wykładni odpowiednio chroniona jest także pozycja domniemanego sprawcy naruszenia, w szczególności dzięki możliwości wniesienia powództwa wzajemnego o unieważnienie, na podstawie art. 85 ust. 1 rozporządzenia, bezpośrednio przed sądem prowadzącym postępowanie o naruszenie.

38. Co do ewentualnego zarzutu, o którym mowa powyżej i na który w szczególności kładł nacisk rząd polski, według którego zaproponowana tu wykładnia naruszałaby zasadę pewności prawa, ograniczę się do następujących spostrzeżeń. Po pierwsze, jak wspomniano powyżej, nawet odmienna wykładnia, zgodnie z którą właściciel zarejestrowanego wzoru powinien najpierw wnieść o unieważnienie późniejszego wzoru, w ostatecznej analizie osłabia zasadę pewności prawa. Jak widać jedyną różnicą jest to, że ucierpi pewność wynikająca z rejestracji wcześniejszego wzoru, a nie ta wynikająca z rejestracji późniejszego wzoru. Po drugie, należy również pamiętać, że posiadanie zarejestrowanego wzoru (tak samo zresztą, jak znaku towarowego czy patentu) *nie daje jednak nigdy jego właścicielowi 100% pewności, że będzie on mógł używać danego wzoru bez sprzeciwów i problemów*. A to dlatego, że zawsze istnieje możliwość, iż ktoś wniesie powództwo o unieważnienie tego wzoru.

2. Problem sytuacji prawnej wzoru zarejestrowanego przez sprawcę naruszenia

39. Należy przyznać, że zaproponowana przeze mnie wykładnia rozporządzenia nadal pozostawia nierozwiązany pewien problem. Jeśli skarga o naruszenie wniesiona przez właściciela wcześniejszego wzoru przeciwko właścicielowi późniejszego wzoru zostanie uwzględniona, ale właściciel ten nie wniósł o unieważnienie późniejszego wzoru, to status prawny tego ostatniego nadal pozostaje, by tak rzec, nieokreślony. Z jednej strony odpowiadający mu produkt nie może być już wprowadzany do obrotu; z drugiej strony, ponieważ sąd nie unieważnił późniejszego wzoru, nie mając właściwości w tym zakresie, wzór ten pozostaje formalnie ważny i teoretycznie jego właściciel może go używać, jeśli nie w celu wprowadzania do obrotu swojego produktu, to przynajmniej w celu wnoszenia skarg wobec innych producentów lub właścicieli zarejestrowanych wzorów.

40. Problem ten jest jednak, moim zdaniem, bardziej pozorny niż rzeczywisty.

41. Przede wszystkim, prawie nierealna jest możliwość, by właściciel później zarejestrowanego wzoru wykorzystał go, nawet po przegraniu postępowania o naruszenie, jedynie w celu szkodzenia innym podmiotom gospodarczym. Z chwilą gdy jego produkt nie może być w żadnym razie wprowadzany do obrotu, nie będzie on raczej zainteresowany podejmowaniem podobnych kroków prawnych.

42. Ponadto, jeśli naprawdę istnieje istotne podobieństwo pomiędzy wzorem sprawcy naruszenia a wzorem pochodzącym od osoby trzeciej, to jest prawdopodobne, iż istnieje również podobieństwo ze wcześniejszym wzorem, którego właściciel jest powodem w pierwszym postępowaniu o naruszenie. W tym przypadku jest bardziej prawdopodobne, że to ten ostatni będzie podejmował działania przeciwko osobie trzeciej, gdyż posiada on w tym szczególny interes.

43. W każdym wypadku nawet jeśli wyobrazimy sobie wyjątkowo upartego sprawcę naruszenia, który decyduje się wnieść powództwo o naruszenie przeciwko osobie trzeciej, wykorzystując swój własny wzór, to osoba trzecia miałaby do dyspozycji szczególnie skuteczną broń: powództwo wzajemne o unieważnienie. W szczególności w świetle wyników wcześniejszego postępowania sądowego, nakazującego sprawcy naruszenia zaprzestanie dystrybucji swojego produktu ze względu na konflikt ze wcześniej zarejestrowanym wzorem, moim zdaniem staje się oczywiste, że strona trzecia w większości wypadków[13] doprowadzi przed sądem krajowym bez trudności do unieważnienia wzoru podmiotu naruszającego w drodze powództwa wzajemnego ze względu na brak nowości lub cech odróżniających, w myśl art. 5 i 6 rozporządzenia. Podobne podstawy unieważnienia może bowiem podnieść, zgodnie z art. 25 w związku z art. 84 rozporządzenia, każdy podmiot posiadający interes. Wzór sprawcy naruszenia zostałby w ten sposób trwale usunięty i sytuacja charakteryzująca się brakiem pewności prawnej uległaby zakończeniu. Paradoksalnie więc zachowanie sprawcy naruszenia, który zdecydowałby się na dalsze wykorzystanie swojego później zarejestrowanego wzoru w celu wniesienia powództwa przeciwko osobom trzecim, spowodowałoby unieważnienie kwestionowanego wzoru, doprowadzając w ten sposób do ostatecznego wyjaśnienia sytuacji.

44. Z przedstawionych wyżej powodów uważam zatem, że niepewność co do sytuacji prawnej wzoru zarejestrowanego przez sprawcę naruszenia nie jest wystarczająca do zakwestionowania wykładni art. 19 rozporządzenia, którą przedstawiłem powyżej. Bez wątpienia jednak użyteczne byłoby podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do ostatecznego wyjaśnienia sytuacji wzoru zarejestrowanego, który nie został unieważniony i który należy do strony przegrywającej postępowanie o naruszenie.

3. Częściowe wnioski

45. Na pierwsze pytanie należy zatem odpowiedzieć, że prawo do zakazania używania przez osoby trzecie zarejestrowanego wzoru może być, zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia, wykonywane również wobec osoby trzeciej, która używa własnego wzoru zarejestrowanego później. W tym celu nie jest konieczne uzyskanie uprzedniego unieważnienia tego ostatniego wzoru.

4. Zachowania sprawcy naruszenia w każdym szczególnym przypadku

46. Można sobie teoretycznie wyobrazić złagodzenie stanowiska wyrażonego w poprzednich punktach, dokonując takiej wykładni rozporządzenia, która uwzględni specyficzne elementy każdego przypadku, w szczególności sytuację psychiczną domniemanego sprawcy naruszenia. W tym kontekście można by na przykład pozwolić właścicielowi pierwszego zarejestrowanego wzoru na wniesienie bezpośredniego powództwa o naruszenie, bez wcześniejszego wniosku o unieważnienie drugiego wzoru, tylko w przypadku gdy drugiej rejestracji dokonano w złej wierze albo, jak w niniejszym przypadku, po pozasądowym wezwaniu do zaprzestania dystrybucji produktów przez pozwane przedsiębiorstwo.

13 — Pewne trudności mogą się pojawić, w przypadku gdy wcześniejszy wzór, będący przedmiotem początkowego sporu, nie jest jeszcze udostępniony publicznie w chwili dokonywania rejestracji wzoru naruszającego. W takim przypadku na unieważnienie wzoru nie może powoływać się ktokolwiek, zgodnie z art. 25 ust.1 lit. b) rozporządzenia, lecz jedynie właściciel wcześniejszego wzoru, na mocy lit. d), co precyzuje ust. 3 tegoż artykułu. Zasada ta rozciąga się na powództwo wzajemne o unieważnienie, w myśl art. 84 ust.2.

47. Możliwość ta prowadzi nas do bardziej szczegółowych rozważań odnośnie do drugiego pytania, w którym, jak widzieliśmy, sąd krajowy dąży do ustalenia, czy konkretne zachowanie podmiotu będącego właścicielem drugiego wzoru może być istotne dla udzielenia odpowiedzi na pierwsze pytanie.

48. Taka hipoteza interpretacyjna, chociaż z pewnością interesująca, powinna zostać odrzucona. Narzucenie bowiem we wszystkich przypadkach takich jak niniejszy konieczności badania woli pozwanego czy nawet tylko weryfikowania ewentualnego zaistnienia etapu poprzedzającego wniesienie pozwu, który spowodował, że pozwany dokonał „obronnej" rejestracji wzoru, znacznie skomplikowałoby system, który w intencji ustawodawcy miał być prosty i zarazem skuteczny.

49. Kolejny argument na poparcie powyższego stanowiska można wywieść z treści art. 19 rozporządzenia. W akapicie drugim ustępu 2, odnoszącym się do *niezarejestrowanych* wzorów, przepis ten wyraźnie stwierdza konieczność oceny intencji domniemanego sprawcy naruszenia. Stanowi on bowiem, że „spornego używania nie uważa się za wynikające ze skopiowania chronionego wzoru, jeżeli naśladowanie jest wynikiem pracy twórcy, [co do którego] *można uznać, że nie znał wzoru ujawnionego przez właściciela*". Skoro prawodawca przewidział podobnego rodzaju ocenę intencji jedynie co do niezarejestrowanych wzorów, rozumowanie a contrario prowadzi do wniosku, że z kolei w przypadku zarejestrowanych wzorów weryfikacja naruszenia nie powinna obejmować podobnych ocen, także ze względu na szerszą ochronę wzoru, wynikającą z faktu rejestracji.

50. W związku z tym proponuję, aby Trybunał odpowiedział na drugie pytanie prejudycjalne orzekając, że dla potrzeb udzielenia odpowiedzi na poprzednie pytanie nieistotne są zarówno intencje osoby trzeciej, jak i fakt, że dokonanie przez nią rejestracji wzoru miało miejsce po pozasądowym wezwaniu jej do zaprzestania obrotu produktem.

V – Wnioski

51. Na podstawie powyższych uwag proponuję, aby Trybunał odpowiedział w następujący sposób na pytania przedłożone mu przez Juzgado nº 1 de lo Mercantil y nº 1 de Marca Comunitaria de Alicante:

Prawo do zakazania używania przez osoby trzecie zarejestrowanego wzoru zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) Rady nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych może być wykonywane również wobec osoby trzeciej, która korzysta z później zarejestrowanego wzoru. W tym celu nie jest konieczne uzyskanie uprzedniego unieważnienia tego ostatniego wzoru.

Dla udzielenia odpowiedzi na poprzednie pytanie nieistotne są zarówno intencje osoby trzeciej, jak i fakt, że dokonanie przez nią rejestracji wzoru miało miejsce po pozasądowym wezwaniu jej do zaprzestania obrotu produktem.