



Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (drugo vijeće)

20. prosinca 2017.*

„Zahtjev za prethodnu odluku – Uredba (EZ) br. 6/2002 – Dizajni Zajednice – Članak 110. stavak 1. – Nepostojanje zaštite – Takozvana klauzula ‚o popravku‘ – Pojam ‚sastavni dio složenog proizvoda‘ – Popravak složenog proizvoda radi vraćanja njegova prvobitnog izgleda – Mjere koje korisnik mora poduzeti radi korištenja takozvane klauzule ‚o popravku‘ – Replika automobilske naplatke istog dizajna kao originalni naplatak”

U spojenim predmetima C-397/16 i C-435/16,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koje su uputili Corte d'appello di Milano (Žalbeni sud u Milanu, Italija) i Bundesgerichtshof (Savezni vrhovni sud, Njemačka), odlukama od 15. i 2. lipnja 2016., koje je Sud zaprimio 18. srpnja i 4. kolovoza 2016., u postupcima

Acacia Srl

protiv

Pneusgarda Srl, u stečaju,

Audi AG (C-397/16),

i

Acacia Srl,

Rolando D'Amato

protiv

D^r. Ing. h.c. F. Porsche AG (C-435/16),

SUD (drugo vijeće),

u sastavu: M. Ilešič (izvjestitelj), predsjednik vijeća, A. Rosas, C. Toader, A. Prechal i E. Jarašiūnas, suci,

nezavisni odvjetnik: H. Saugmandsgaard Øe,

tajnik: R. Schiano, administrator,

uzimajući u obzir pisani postupak i nakon rasprave održane 14. lipnja 2017.,

* Jezici postupka: njemački i talijanski

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

- za Acacia Srl i D'Amata, F. Munari, M. Esposito i A. Macchi, *avvocati*, B. Schneiders, D. Treue i D. Thoma, *Rechtsanwälte*,
- za Audi AG, G. Hasselblatt, *Rechtsanwalt*, M. Cartella i M. Locatelli, *avvocati*,
- za D^r. Ing. h.c. F. Porsche AG, B. Ackermann i C. Klawitter, *Rechtsanwälte*,
- za talijansku vladu, G. Palmieri, u svojstvu agenta, uz asistenciju M. Santora, S. Fiorentina i L. Cordija, *avvocati dello Stato*,
- za njemačku vladu, T. Henze, M. Hellmann i J. Techert, u svojstvu agenata,
- za francusku vladu, D. Segoin, u svojstvu agenta,
- za nizozemsku vladu, M. Bulterman i H. Stergiou, u svojstvu agenata,
- za Europsku komisiju, J. Samnadda, V. Di Bucci i T. Scharf, u svojstvu agenata,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 28. rujna 2017.,

donosi sljedeću

Presudu

- 1 Zahtjevi za prethodnu odluku odnose se na tumačenje članka 110. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice (SL 2002., L 3, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 24., str. 45.).
- 2 Zahtjevi su podneseni u okviru dvaju sporova, s jedne strane, društva Acacia Srl protiv društva Pneusgarda Srl, u stečajju, i društva Audi AG, i, s druge strane, društva Acacia i njegova direktora Rolanda D'Amata protiv društva D^r. Ing. h.c. F. Porsche AG (u daljnjem tekstu: Porsche), vezano uz navodno krivotvorenje, od strane društva Acacia, dizajna Zajednice čiji su nositelji Audi i Porsche.

Pravni okvir

Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva

- 3 Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva potvrđen je Odlukom Vijeća 94/800/EZ od 22. prosinca 1994. o sklapanju u ime Europske zajednice, s obzirom na pitanja iz njezine nadležnosti, sporazuma postignutih u Urugvajskom krugu multilateralnih pregovora (1986. – 1994.) (SL 1994., L 336, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 11., svezak 74., str. 3.). U njegovu članku 26. stavku 2. određuje se:

„Članice mogu propisati ograničene izuzetke od zaštite industrijskog dizajna, pod uvjetom da ti izuzeci nisu bez razloga suprotni uobičajenom iskorištavanju zaštićenih industrijskih dizajna i da bezrazložno ne dovode u pitanje legitimne interese nositelja zaštićenog industrijskog dizajna, uzimajući u obzir legitimne interese trećih osoba.”

Pravo Unije

Direktiva 98/71/EZ

- 4 U uvodnoj izjavi 19. Direktive 98/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 1998. o pravnoj zaštiti dizajna (SL 1998., L 289, str. 28.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 44., str. 49.), navodi se:

„budući da je hitno donošenje ove Direktive postalo vrlo potrebno za neke industrijske sektore; budući da potpuno usklađivanje zakonodavstava država članica o korištenju zaštićenih dizajna u svrhu dozvole popravka složenog proizvoda kako bi povratio njegov izvoran izgled, pri čemu proizvod koji utjelovljuje dizajn ili na koji je primijenjen dizajn sačinjava sastavni dio složenog proizvoda o čijem je izgledu ovisan zaštićeni dizajn, ne može se uvesti u sadašnjoj fazi; budući da nedostatak potpune usklađenosti zakonodavstava država članica o upotrebi zaštićenih dizajna za takav popravak složenog proizvoda ne treba predstavljati prepreku usklađivanju drugih nacionalnih odredbi prava o dizajnu koje najizravnije utječu na rad unutarnjeg tržišta; budući da iz tog razloga države članice trebaju u međuvremenu zadržati na snazi sve odredbe u skladnosti s Ugovorom koje se odnose na upotrebu dizajna sastavnog dijela upotrijebljenog u svrhu popravka složenog proizvoda kako bi se povratio njegov izvoran izgled, ili ako se uvedu neke nove odredbe vezane uz takvu upotrebu, svrha tih odredbi treba biti jedino liberalizacija tržišta takvih dijelova; [...]”

- 5 U članku 14. navedene direktive, pod naslovom „Prijelazna odredba”, određuje se:

„Dok se ne usvoje izmjene ove Direktive na prijedlog Komisije u skladu s odredbama članka 18., države članice zadržavaju na snazi svoje postojeće pravne propise koji se odnose na uporabu dizajna sastavnog dijela upotrijebljenog u svrhu popravka složenog proizvoda kako bi se obnovio njegov izvorni izgled i uvode promjene tih odredbi samo ako je njihova svrha liberalizacija tržišta takvim dijelovima.”

Uredba br. 6/2002

- 6 Uvodne izjave 1., 9. i 13. Uredbe br. 6/2002 glase kako slijedi:

„(1) Jedinostveni sustav za stjecanje dizajna Zajednice kojem je dana jedinstvena zaštita s jednakim učinkom na čitavom području Zajednice pridonio bi ostvarivanju ciljeva Zajednice utvrđenih Ugovorom.

[...]

(9) Materijalnopravne odredbe ove Uredbe o zakonu o dizajnu moraju se uskladiti s odgovarajućim odredbama Direktive 98/71/EZ.

[...]

(13) Direktivom 98/71/EZ nije bilo moguće ostvariti potpuno usklađivanje zakona država članica o upotrebi zaštićenih dizajna s ciljem dopuštanja popravka složenog proizvoda radi vraćanja njegovog prvobitnog izgleda, ako je dizajn primijenjen na ili je sadržan u proizvodu koji je sastavni dio složenog proizvoda o čijem izgledu ovisi zaštićeni dizajn. U okviru postupka usklađivanja sa spomenutom Direktivom, Komisija je preispitala posljedice odredbi te Direktive tri godine nakon isteka roka za prenošenje Direktive, posebno u vezi s industrijskim sektor[ima] na koje ona najviše utječe. U ovim okolnostima, primjereno je da se kao dizajn Zajednice ne štiti dizajn koji je primijenjen na ili je sadržan u proizvodu koji je sastavni dio složenog proizvoda o

čijem izgledu ovisi dizajn i koji se koristi za popravak složenog proizvoda radi vraćanja njegovog prvobitnog izgleda, sve dok Vijeće na temelju prijedloga Komisije ne odredi svoj stav prema ovom pitanju.”

7 Članak 3. te uredbe određuje:

„U smislu ove Uredbe:

- (a) ‚dizajn‘ znači vanjski izgled proizvoda u cijelosti ili dijela proizvoda koji proizlazi iz njegovih obilježja, posebno crta, obrisa, boja, oblika, teksture i/ili materijala samoga proizvoda i/ili njegove ornamentacije;
- (b) ‚proizvod‘ znači bilo koji industrijski ili zanatski predmet, uključujući, među ostalim, dijelove namijenjene ugradnji u složeni proizvod, pakiranje, opremu, grafičke simbole i tipografske oblike slova, ali isključujući računalne programe;
- (c) ‚složeni proizvod‘ znači proizvod koji je sastavljen od više sastavnih dijelova koji se mogu zamijeniti dopuštajući rastavljanje i ponovno sastavljanje tog proizvoda.”

8 U članku 4. navedene uredbe, naslovljenom „Uvjeti za zaštitu”, navodi se:

„1. Dizajn se štiti dizajnom Zajednice u onoj mjeri u kojoj je nov i u kojoj ima individualni karakter.

2. Dizajn primijenjen na proizvod ili sadržan u proizvodu koji čini sastavni dio složenoga proizvoda smatra se novim i da ima individualni karakter samo:

- (a) ako sastavni dio, nakon što je ugrađen u složeni proizvod, ostaje vidljiv pri normalnoj upotrebi toga proizvoda; i
- (b) u mjeri u kojoj ta vidljiva obilježja sastavnoga dijela samostalno ispunjavaju uvjete novosti i individualnog karaktera.

3. ‚Normalna upotreba‘ u smislu stavka 2. točke (a) ovog članka znači upotrebu od strane krajnjega korisnika koja ne uključuje održavanje, servisiranje ili popravak.”

9 Članak 19. stavak 1. navedene uredbe glasi kako slijedi:

„Registrirani dizajn Zajednice svome nositelju daje isključivo pravo korištenja i sprečavanja bilo koje treće strane da se tim dizajnom koristi bez njegova odobrenja. Spomenuto korištenje posebno obuhvaća izrađivanje, nuđenje, stavljanje u promet, uvoz, izvoz ili korištenje proizvoda u kojem je dizajn sadržan ili na koji je primijenjen, ili skladištenje takvog proizvoda u navedene svrhe.”

10 U članku 110. Uredbe br. 6/2002, naslovljenom „Prijelazna odredba”, predviđa se:

„1. Dok izmjene ove Uredbe ne stupe na snagu na prijedlog Komisije o ovom predmetu, zaštita dizajna Zajednice ne postoji za dizajn koji predstavlja sastavni dio složenog proizvoda koji se upotrebljava u smislu članka 19. stavka 1. u svrhu popravka tog složenog proizvoda kako bi se obnovio njegov prvobitni izgled.

2. Prijedlog Komisije naveden u stavku 1. podnosi se i uzima u obzir zajedno sa svakom promjenom koju za isti predmet predloži Komisija na temelju članka 18. Direktive 98/71/EZ.”

Glavni postupci i prethodna pitanja

Predmet C-397/16

- 11 Audi je nositelj više dizajna Zajednice za automobilske naplatke od legure.
- 12 Acacia proizvodi automobilske naplatke od legure pod robnom markom WSP Italy te ih prodaje na svojoj internetskoj stranici dostupnoj na nekoliko jezika. Sud koji je uputio zahtjev tvrdi da su neki od tih naplataka isti kao Audijski naplatci od legure. Na naplaticima koje proizvodi Acacia stoji otisnuta oznaka „NOT OEM”, što znači nije od proizvođača originalne opreme. U poslovnoj i tehničkoj dokumentaciji koja prati te proizvode, prodajnim računima i na Acacijinoj internetskoj stranici navodi se da se predmetni naplatci prodaju samo kao zamjenski dijelovi namijenjeni za popravak.
- 13 Audi je podnio tužbu pred Tribunale di Milano (Sud u Milanu, Italija) tražeći da se u bitnome utvrdi da Acacijina proizvodnja i prodaja spornih naplataka predstavlja krivotvorenje njegovih dizajna Zajednice. Navedeni je sud tu tužbu prihvatio.
- 14 Acacia je protiv presude tog suda uložila žalbu pred Corte d'appello di Milano (Žalbeni sud u Milanu, Italija). Potonji je, pozvavši se među ostalim na postojanje kontradiktornih odluka talijanskih sudova te sudova drugih država članica vezano uz primjenu takozvane klauzule „o popravku”, zaključio da postoje ozbiljne dvojbe o tumačenju članka 110. stavka 1. Uredbe br. 6/2002.
- 15 U tim je okolnostima Corte d'appello di Milano (Žalbeni sud u Milanu) odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća prethodna pitanja:

- „1. Protivi li se načelima slobodnog kretanja robe i slobodnog pružanja usluga na unutarnjem tržištu, načelu učinkovitosti europskih pravila o tržišnom natjecanju i liberalizacije unutarnjeg tržišta, načelima korisnog učinka i ujednačene primjene europskog prava unutar Europske unije, odredbama sekundarnog prava Europske unije kao što su Direktiva 98/71, osobito njezin članak 14., članak 1. Uredbe [Komisije (EU) br.] 461/2010 [od 27. svibnja 2010. o primjeni članka 101. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na kategorije vertikalnih sporazuma i usklađenih djelovanja u sektoru motornih vozila (SL 2010., L 129, str. 52.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 3., str. 277.)] i Pravilnik [br. 124. Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UN/ECE) – Jedinstvene odredbe o homologaciji kotača za osobne automobile i njihove prikolice (SL 2006., L 375, str. 604.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 11., svezak 68., str. 82.)], tumačenje članka 110. Uredbe br. 6/2002, koji sadržava klauzulu o popravku i koji iz pojma sastavnog dijela složenog proizvoda (automobila) namijenjenog omogućavanju njegova popravka i vraćanju prvobitnog izgleda, isključuje repliku naplatka koja je izgledom ista kao originalni prvotno ugrađeni naplatak homologiziran na temelju spomenutog Pravilnika [...] br. 124?
2. Ako je odgovor na prvo pitanje niječan, nakon odvagivanja interesa iz prvog pitanja, protive li se pravila o pravima industrijskog vlasništva u pogledu registriranih dizajna primjeni klauzule o popravku u slučaju replika dodatne opreme koje klijent može različito izabrati, zato što klauzulu o popravku treba usko tumačiti i primjenjivati samo na zamjenske dijelove čiji je oblik vezan uz proizvod, odnosno na dijelove čiji je oblik u osnovi određen kao nepromjenjiv u odnosu na vanjski izgled složenog proizvoda, pri čemu su isključeni drugi dijelovi za koje se smatra da su međusobno zamjenjivi i mogu se slobodno ugrađivati prema preferenciji kupca?
3. Ako je odgovor na drugo pitanje potvrđan, koje mjere mora poduzeti proizvođač replika naplataka da bi osigurao zakonit promet proizvoda namijenjenih popravku složenog proizvoda i vraćanju njegova prvobitnog vanjskog izgleda?”

Predmet C-435/16

- 16 Porsche je nositelj više dizajna Zajednice za automobilske naplatke od legure.
- 17 Naplatci koje proizvodi Acacia u Njemačkoj prodaju se na njezinoj internetskoj stranici. Ta se stranica obraća krajnjim korisnicima i dostupna je na njemačkom jeziku. Sud koji je uputio zahtjev navodi da se, prema tvrdnjama Acacije, naplatci koje ona proizvodi, a namijenjeni su vozilima Porsche, mogu koristiti samo na vozilima tog proizvođača. Porsche je pred tim sudom tvrdio da se sporni naplatci usto nude u bojama i dimenzijama koje ne odgovaraju originalnim proizvodima.
- 18 Porsche je podnio tužbu pred Landgerichtom Stuttgart (Zemaljski sud u Stuttgartu, Njemačka) tražeći da se u bitnome utvrdi da Acacijina proizvodnja i prodaja spornih naplataka predstavlja krivotvorenje njegovih dizajna Zajednice. Navedeni sud tu je tužbu prihvatio.
- 19 Budući da je njihova žalba odbijena, Acacia i R. D'Amato uložili su reviziju pred sudom koji je uputio zahtjev za prethodnu odluku. Taj sud navodi da pozitivni ishod navedene revizije ovisi o pitanju ima li Acacia pravo pozvati se na takozvanu klauzulu „o popravku” iz članka 110. stavka 1. Uredbe br. 6/2002. Međutim, tumačenje te odredbe otvara nekoliko problema.
- 20 U tim je okolnostima Bundesgerichtshof (Savezni vrhovni sud, Njemačka) odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća prethodna pitanja:
- „1. Je li primjena ograničenja iz članka 110. stavka 1. Uredbe br. 6/2002 ograničena samo na dijelove čiji je oblik uvjetovan, to jest dijelove čiji je oblik u načelu nepromjenjivo određen izgledom cijelog proizvoda i nije ostavljen – kao na primjer naplatci na automobilskim vozilima – na slobodan izbor kupcu?
2. U slučaju negativnog odgovora na prvo pitanje, je li primjena ograničenja iz članka 110. stavka 1. Uredbe br. 6/2002 ograničena samo na ponudu proizvoda istog dizajna, to jest proizvoda koji originalnim proizvodima odgovaraju i u pogledu njihovih boja i dimenzija?
3. U slučaju negativnog odgovora na prvo pitanje, primjenjuje li se ograničenje iz članka 110. stavka 1. Uredbe br. 6/2002 u korist prodavatelja proizvoda kojim se u načelu povređuje predmetni dizajn samo ako taj prodavatelj objektivno osigura da se njegov proizvod može kupiti jedino u svrhu popravka, no ne i u druge svrhe, primjerice opremanja ili osobne prilagodbe cijelog proizvoda?
4. U slučaju pozitivnog odgovora na treće pitanje, koje mjere mora poduzeti prodavatelj proizvoda kojim se u načelu povređuje predmetni dizajn da bi objektivno osigurao da se njegov proizvod može kupiti samo u svrhu popravaka, no ne i u druge svrhe, primjerice opremanja ili osobne prilagodbe cijelog proizvoda? Je li u tom pogledu dovoljno:
- a) da prodavatelj u prodajnom prospektu navede da se proizvodi prodaju isključivo u svrhu popravka kako bi se cijelom proizvodu vratio njegov prvobitni izgled, ili
- b) treba li prodavatelj uvjetovati dostavu time da kupac (distributer i potrošač) u pisanom obliku izjavi da će ponuđeni proizvod upotrebljavati samo u svrhu popravka?”
- 21 Odlukom predsjednika Suda od 25. travnja 2017. predmeti C-397/16 i C-435/16 spojeni su radi provođenja usmenog postupka i donošenja presude.

O zahtjevima za ponovno otvaranje usmenog postupka

- 22 Podnescima dostavljenim tajništvu Suda 24. studenoga i 1. prosinca 2017. Porsche i Audi zatražili su da se odredi ponovno otvaranje usmenog dijela postupka u skladu s člankom 83. Poslovnika Suda.

- 23 Porsche i Audi u prilog svojim zahtjevima u bitnome su tvrdili da se mišljenje nezavisnog odvjetnika zasniva na neutemeljenim tvrdnjama i da o njemu nije provedena kontradiktorna rasprava, posebno u pogledu nastanka takozvane klauzule „o popravku” iz članka 110. stavka 1. Uredbe br. 6/2002.
- 24 Sukladno članku 83. svojeg poslovnika, Sud može u svakom trenutku, nakon što sasluša nezavisnog odvjetnika, odrediti ponovno otvaranje usmenog dijela postupka, osobito ako smatra da stvar nije dovoljno razjašnjena ili ako stranka iznese, po zatvaranju ovog dijela postupka, novu činjenicu koja je takve prirode da ima odlučujući utjecaj na odluku Suda, ili pak ako je u predmetu potrebno odlučiti na temelju argumenta o kojem se nije raspravljalo među strankama ili zainteresiranim osobama iz članka 23. Statuta Suda Europske unije.
- 25 To ovdje konkretno nije slučaj. Naime, uopće se ne tvrdi da postoje nove činjenice. Također, o povijesti nastanka takozvane klauzule „o popravku” govorila je primjerice Komisija u svojem pisanom očitovanju, a o njemu su na raspravi raspravljale sve stranke. Sud stoga zaključuje, nakon što je saslušao nezavisnog odvjetnika, da raspolaže svim potrebnim informacijama za donošenje odluke.
- 26 Nadalje, kad je riječ o kritikama koje na račun mišljenja nezavisnog odvjetnika iznose Audi i Porsche, treba s jedne strane podsjetiti da Statut i Poslovnik Suda Europske unije ne predviđaju mogućnost da zainteresirane stranke iznesu svoja zapažanja kao odgovor na mišljenje nezavisnog odvjetnika (presuda od 25. listopada 2017., Polbud – Wykonawstwo, C-106/16, EU:C:2017:804, t. 23. i navedena sudska praksa).
- 27 S druge strane, sukladno članku 252. drugom stavku UFEU-a, dužnost je nezavisnog odvjetnika, djelujući posve nepristrano i neovisno, da na javnoj raspravi iznosi obrazložena mišljenja o predmetima u kojima se u skladu sa Statutom Suda Europske unije zahtijeva njegovo sudjelovanje. U tom smislu Sud nije vezan ni mišljenjem nezavisnog odvjetnika ni obrazloženjem koje je dovelo do tog mišljenja. Stoga neslaganje jedne od stranaka s mišljenjem nezavisnog odvjetnika, bez obzira na pitanja koja je ondje razmatrao, ne može samo za sebe biti opravdan razlog za ponovno otvaranje usmenog dijela postupka (presuda od 25. listopada 2017., Polbud – Wykonawstwo, C-106/16, EU:C:2017:804, t. 24. i navedena sudska praksa).
- 28 Imajući u vidu navedena razmatranja, Sud smatra da nema potrebe za ponovnim otvaranjem usmenog dijela postupka.

O prethodnim pitanjima

Drugo pitanje u predmetu C-397/16 i prvo pitanje u predmetu C-435/16

- 29 Drugim pitanjem u predmetu C-397/16 i prvim pitanjem u predmetu C-435/16, koja valja ispitati zajedno i na prvom mjestu, sudovi koji su uputili zahtjeve u bitnome pitaju treba li članak 110. stavak 1. Uredbe br. 6/2002 tumačiti na način da takozvana klauzula „o popravku”, sadržana u toj odredbi, uvjetuje isključenje zaštite dizajna Zajednice za dizajn koji predstavlja sastavni dio složenog proizvoda koji se koristi u svrhu popravka tog složenog proizvoda kako bi mu se vratio njegov prvobitni izgled, time da zaštićeni dizajn ovisi o izgledu složenog proizvoda.
- 30 Audi, Porsche i njemačka vlada u bitnome tvrde da se takozvana klauzula „o popravku” iz članka 110. stavka 1. Uredbe br. 6/2002 primjenjuje samo na dijelove složenog proizvoda o čijem izgledu ovisi zaštićeni dizajn, odnosno čiji je oblik uvjetovan, pa prema tome automobilski naplatci od legure ne mogu biti obuhvaćeni tom odredbom. Acacia, talijanska i nizozemska vlada te Komisija s druge strane smatraju da se primjena takozvane klauzule „o popravku” ne ograničava samo na dijelove čiji je oblik

uvjetovan, odnosno dijelove čiji je oblik u načelu nepromjenjivo određen izgledom složenog proizvoda te ih stoga korisnik ne može slobodno birati, slijedom čega naplatci od lagane legure mogu biti obuhvaćeni tom odredbom.

- 31 Prema ustaljenoj sudskoj praksi Suda, prilikom tumačenja odredbe prava Unije valja uzeti u obzir ne samo formulaciju te odredbe nego i kontekst u kojemu se nalazi te ciljeve propisa čiji je dio. Nastanak odredbe prava Unije može se također pokazati važnim za njezino tumačenje (vidjeti u tom smislu presude od 3. listopada 2013., *Inuit Tapiriit Kanatami i dr./Parlament i Vijeće*, C-583/11 P, EU:C:2013:625, t. 50.; od 1. srpnja 2015., *Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland*, C-461/13, EU:C:2015:433, t. 30., i od 18. svibnja 2017., *Hummel Holding*, C-617/15, EU:C:2017:390, t. 22.).
- 32 Sukladno članku 110. stavku 1. Uredbe br. 6/2002, „zaštita dizajna Zajednice ne postoji za dizajn koji predstavlja sastavni dio složenog proizvoda koji se upotrebljava u smislu članka 19. stavka 1. u svrhu popravka tog složenog proizvoda kako bi se obnovio njegov prvobitni izgled”.
- 33 Za razliku od uvodne izjave 13. Uredbe br. 6/2002 u kojoj se navodi da zaštita dizajna Zajednice ne može biti predviđena za dizajn koji je primijenjen na ili je sadržan u proizvodu koji je sastavni dio složenog proizvoda „o čijem izgledu ovisi [...] dizajn” i koji se koristi za popravak složenog proizvoda radi vraćanja njegovog prvobitnog izgleda, članak 110. stavak 1. iste uredbe predviđa samo da se mora raditi o „sastavnom dijelu složenog proizvoda” koji se mora „upotrebljava[ti] [...] u svrhu popravka tog složenog proizvoda kako bi se obnovio njegov prvobitni izgled”.
- 34 Dakle, iz formulacije članka 110. stavka 1. Uredbe br. 6/2002 proizlazi da činjenica da zaštićeni dizajn ovisi o izgledu složenog proizvoda, nije među uvjetima nabrojanim u navedenoj odredbi.
- 35 U prilog takvom doslovnom tumačenju ide, na prvom mjestu, povijest nastanka takozvane klauzule „o popravku”.
- 36 Treba naime reći, kada je riječ o zakonodavnom postupku koji je prethodio prihvatanju navedene klauzule, da su i Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o dizajnu Zajednice (SL 1994., C 29, str. 20.), i Prijedlog izmjena Uredbe Vijeća o dizajnu Zajednice (SL 2001., C 62 E, str. 173.) sadržavali odredbu koja je, iako nije bila formulirana potpuno istim riječima, konkretno predviđala da dizajn primijenjen na ili sadržan u proizvodu koji je sastavni dio složenog proizvoda „o čijem izgledu ovisi [...] dizajn” nema pravo na zaštitu kao dizajn Zajednice.
- 37 Međutim, kao što je to nezavisni odvjetnik u bitnome naveo u točkama 60. do 62. svojeg mišljenja, iz Izvješća Predsjedništva Odboru stalnih predstavnika (Coreper) br. 12420/00 od 19. listopada 2000. (međuinstitucijski predmet 1993/0463 (CNS)) razvidno je da su „u cilju postizanja političkog dogovora o prijedlogu” Coreperu bila iznesena dva glavna pitanja od kojih se jedno konkretno ticalo zamjenskih dijelova. U navedenom se izvješću tako navodilo da većina delegacija u tom odboru smatra potrebnim, s jedne strane, da se tekst sporne odredbe uskladi s tekstem članka 14. Direktive 98/71 i, s druge strane, da zamjenski dijelovi budu isključeni iz zaštite koju će predviđati buduća uredba „samo u onoj mjeri u kojoj se koriste za popravak složenog proizvoda radi vraćanja njegova prvobitnog izgleda”.
- 38 Upravo u tom kontekstu je iz odredbe koju je Vijeće konačno usvojilo izostavljen zahtjev iz teksta sporne odredbe, kako se navodio u samom prijedlogu i u prijedlogu izmjena Komisije, citiran u točki 36. ove presude, u pogledu okolnosti da je proizvod u kojem je dizajn sadržan ili na koji je primijenjen, dio složenog proizvoda „o čijem izgledu ovisi zaštićeni dizajn”.
- 39 Dakle, iz povijesti nastanka članka 110. stavka 1. Uredbe br. 6/2002 razvidno je da je nepostojanje ograničenja primjene te odredbe na dijelove čiji je oblik uvjetovan oblikom složenog proizvoda, rezultat odluke do koje je došlo tijekom zakonodavnog postupka.

- 40 Točno je da je, kako su to istaknuli Audi, Porsche kao i njemačka vlada, pozivanje na potrebu da o izgledu složenog proizvoda „ovisi zaštićeni dizajn” zadržano u formulaciji uvodne izjave 13. Uredbe br. 6/2002. Očito je međutim, imajući u vidu prethodna razmatranja, da ta okolnost nije odlučna. Uostalom, kao što je razvidno iz sudske prakse Suda, iako preambula akta Unije može pojašnjavati njegov sadržaj, na nju se smije pozivati kako bi se izuzele same odredbe dotičnog akta (presuda od 10. siječnja 2006., IATA i ELFAA, C-344/04, EU:C:2006:10, t. 76. i navedena sudska praksa).
- 41 U tom kontekstu, imajući u vidu namjeru zakonodavca Unije na koju se podsjeća u točkama 36. do 38. ove presude, nema mjesta primjeni uskog tumačenja članka 110. stavka 1. Uredbe br. 6/2002 kakvo se spominje u točki 30. ove presude, za koje se zalažu Audi, Porsche i njemačka vlada, a koje bi se temeljilo na iznimnoj i prijelaznoj naravi te odredbe.
- 42 U tom pogledu točno je, s jedne strane, da se takozvanom klauzulom „o popravku” uvodi ograničenje prava nositelja dizajna Zajednice, jer mu se u slučaju kad su ispunjeni uvjeti iz članka 110. stavka 1. Uredbe br. 6/2002 oduzima isključivo pravo iz članka 19. stavka 1. te uredbe da svim trećim osobama zabrani korištenje određenog dizajna bez njegova pristanka, što bi doista moglo biti razlog da se na članak 110. stavak 1. primijeni usko tumačenje. Bez obzira na to, navedena okolnost ne može biti razlog da se za primjenu te odredbe postavlja uvjet koji njome nije predviđen.
- 43 S druge strane, unatoč tomu članak 110. Uredbe br. 6/2002 nosi naslov „Prijelazna odredba” i štoviše u svojem stavku 1. određuje da se takozvana klauzula „o popravku” primjenjuje „[d]ok izmjene [te uredbe] ne stupe na snagu”, treba reći da je po prirodi svrha te odredbe da se primjenjuje dok na prijedlog Komisije ne bude izmijenjena ili stavljena izvan snage.
- 44 Na drugom mjestu, tumačenje članka 110. stavka 1. Uredbe br. 6/2002 izneseno u točki 34. ove presude potkrepljuje i analiza konteksta čiji je dio takozvana klauzula „o popravku”, jer on ide u prilog usklađenom tumačenju odredbi Uredbe br. 6/2002, s jedne strane, i odredbi Direktive 98/71, s druge strane.
- 45 S tim u vezi prije svega, kao što je to nezavisni odvjetnik naveo u točki 55. svojeg mišljenja, i Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o pravnoj zaštiti dizajna (SL 1993., C 345, str. 14.) i prijedlog uredbe spomenut u točki 36. ove presude, koje je Komisija istovremeno iznijela, sadržavali su takozvanu klauzulu „o popravku” čija je primjena bila ograničena na sastavne dijelove složenih proizvoda „o čijem izgledu ovisi zaštićeni dizajn”. Za razliku od prijedloga spomenute direktive, takozvana klauzula „o popravku” iz Direktive 98/71 ne sadržava takvo ograničenje. Međutim, kao što je navedeno u točki 37. ove presude, cilj izmjene teksta takozvane klauzule „o popravku” sadržane u članku 110. stavku 1. te uredbe prilikom zakonodavnih priprema koje su dovele do usvajanja Uredbe br. 6/2002, bio je usklađivanje tog teksta s tekstom članka 14. Direktive 98/71.
- 46 Nadalje, u uvodnoj izjavi 9. Uredbe br. 6/2002 navodi se da materijalnopravne odredbe te uredbe treba uskladiti s odgovarajućim odredbama Direktive 98/71.
- 47 Konačno, iz članka 110. stavka 2. Uredbe br. 6/2002 slijedi da svaki prijedlog Komisije o izmjenama takozvane klauzule „o popravku” iz stavka 1. tog članka mora biti iznesen istovremeno kad i predložene promjene u pogledu takozvane klauzule „o popravku” iz članka 14. Direktive 98/71, sukladno članku 18. te direktive, zato što Komisija prema navedenom članku 110. stavku 2. mora voditi računa i o tim promjenama.
- 48 No članak 14. Direktive 98/71 ne sadržava zahtjev da zaštićeni dizajn mora ovisiti o izgledu složenog proizvoda, što govori u prilog tumačenju takozvane klauzule „o popravku” u smislu da ona nije uvjetovana time da zaštićeni dizajn ovisi o izgledu složenog proizvoda.

- 49 Na trećem mjestu, tumačenje članka 110. stavka 1. Uredbe br. 6/2002 iz točke 34. ove presude nije u suprotnosti s ciljem takozvane klauzule „o popravku” koji se precizira u obrazloženju Prijedloga uredbe spomenutom u točki 36. ove presude.
- 50 Kao što je vidljivo iz tog obrazloženja, zaštita koju pružaju dizajni Zajednice može imati neželjene učinke u vidu isključivanja ili ograničavanja tržišnog natjecanja, posebno u slučaju trajnih i skupih složenih proizvoda, primjerice automobilskih vozila, u pogledu kojih zaštita dizajna koji se primjenjuju na pojedine sastavne dijelove složenih proizvoda, može stvoriti pravo tržište vlastite prodaje za zamjenske dijelove. U tom kontekstu, takozvana klauzula „o popravku” ima za cilj izbjegavanje stvaranja tržišta vlastite prodaje za pojedine zamjenske dijelove i, posebno, izbjegavanje toga da potrošač koji kupi dugotrajni i možda skupi proizvod bude neograničeno dugo vezan, u pogledu kupnje vanjskih dijelova, za proizvođača složenog proizvoda.
- 51 Međutim, kako je to nezavisni odvjetnik u bitnome naveo u točkama 44. i 45. svojeg mišljenja, upravo je ograničavanje stvaranja tržišta vlastite prodaje za zamjenske dijelove razlog tomu što takozvana klauzula „o popravku” iz članka 110. stavka 1. Uredbe br. 6/2002 predviđa da zaštita dizajna Zajednice ne postoji za dizajn Zajednice koji predstavlja sastavni dio složenog proizvoda koji se upotrebljava u svrhu popravka tog složenog proizvoda kako bi mu se vratio njegov prvobitni izgled.
- 52 Da je svrha takozvane klauzule „o popravku” provođenje, u određenoj mjeri, liberalizacije tržišta zamjenskih dijelova, potvrđuju uostalom i uvodna izjava 19. i članak 14. Direktive 98/71 prema kojima su izmjene nacionalnih pravnih pravila o korištenju dizajna dijela koji se upotrebljava u svrhu popravka složenog proizvoda kako bi mu se vratio njegov prvobitni izgled, dopuštene samo ako im je cilj liberalizacija tržišta dotičnih dijelova.
- 53 Iz svih prethodnih zaključaka slijedi da primjena članka 110. stavka 1. Uredbe br. 6/2002 nije ograničena samo na sastavne dijelove složenih proizvoda o čijem izgledu ovisi zaštićeni dizajn.
- 54 Imajući u vidu navedena razmatranja, na drugo pitanje u predmetu C-397/16 i prvo pitanje u predmetu C-435/16 valja odgovoriti da članak 110. stavak 1. Uredbe br. 6/2002 treba tumačiti na način da takozvana klauzula „o popravku”, sadržana u toj odredbi, ne uvjetuje isključenje zaštite dizajna Zajednice za dizajn koji predstavlja sastavni dio složenog proizvoda koji se koristi u svrhu popravka tog složenog proizvoda kako bi mu se vratio njegov prvobitni izgled, time da zaštićeni dizajn ovisi o izgledu složenog proizvoda.

Prvo pitanje u predmetu C-397/16 i drugo pitanje u predmetu C-435/16

- 55 Prvim pitanjem u predmetu C-397/16 i drugim pitanjem u predmetu C-435/16, koja valja ispitati zajedno i na drugom mjestu, sudovi koji su uputili zahtjeve u bitnome pitaju koje uvjete takozvana klauzula „o popravku” iz članka 110. stavka 1. Uredbe br. 6/2002 predviđa za isključenje zaštite dizajna Zajednice za dizajn koji predstavlja sastavni dio složenog proizvoda koji se upotrebljava u svrhu popravka tog složenog proizvoda kako bi mu se vratio njegov prvobitni izgled.
- 56 Što se tiče prvog pitanja u predmetu C-397/16, Audi i njemačka vlada u bitnome tvrde da replika naplatka koja je izgledom ista kao originalni prvotno ugrađeni naplatak, ne ulazi u pojam dijela složenog proizvoda namijenjenog za popravak i vraćanje prvobitnog izgleda tog proizvoda, pa stoga nije obuhvaćena takozvanom klauzulom „o popravku”. Acacia, talijanska i nizozemska vlada te Komisija smatraju s druge strane da je replika naplatka koja je izgledom ista kao originalni prvotno ugrađeni naplatak, obuhvaćena pojmom dijela složenog proizvoda namijenjenog za popravak i vraćanje prvobitnog izgleda tog proizvoda.

- 57 Što se tiče drugog pitanja u predmetu C-435/16, Porsche, talijanska i nizozemska vlada te Komisija u bitnome tvrde da, kako bi replika automobilske naplatke bila obuhvaćena takozvanom klauzulom „o popravku”, ona mora imati isti izgled kao originalni naplatak. Acacia naprotiv smatra da se takozvana klauzula „o popravku” primjenjuje na sve „uobičajene varijante” originalnih naplataka.
- 58 Sukladno članku 110. stavku 1. Uredbe br. 6/2002, zaštita dizajna Zajednice ne postoji „za dizajn koji predstavlja sastavni dio složenog proizvoda koji se upotrebljava u smislu članka 19. stavka 1. u svrhu popravka tog složenog proizvoda kako bi se obnovio njegov prvobitni izgled”.
- 59 Dakle, iz formulacije te odredbe slijedi da za primjenu takozvane klauzule „o popravku” postoji nekoliko uvjeta u pogledu, prije svega, postojanja dizajna Zajednice, potom, postojanja „dijela složenog proizvoda” i, konačno, nužnosti „upotreb[e] u smislu članka 19. stavka 1. u svrhu popravka tog složenog proizvoda kako bi se obnovio njegov prvobitni izgled”.
- 60 Na prvom mjestu treba reći da članak 110. stavak 1. Uredbe br. 6/2002 isključuje, ako su ispunjeni uvjeti predviđeni tom odredbom, bilo kakvu zaštitu za „dizajn Zajednice”. Iz toga slijedi, kao što je nezavisni odvjetnik u bitnome naveo u točkama 90. i 91. svojeg mišljenja, da se navedeni članak 110. stavak 1. može primjenjivati samo na dijelove koji su predmet zaštite dizajna Zajednice i koji, kao što to proizlazi iz članka 1. stavka 1. te uredbe, ispunjavaju uvjete za zaštitu određene tom uredbom, posebno njezinim člankom 4.
- 61 U tom smislu, sukladno članku 4. stavku 2. Uredbe br. 6/2002, zaštita dizajna primijenjenog na ili sadržanog u proizvodu koji čini sastavni dio složenoga proizvoda, pruža se samo ako, s jedne strane, sastavni dio, nakon što je ugrađen u složeni proizvod, ostaje vidljiv pri normalnoj upotrebi toga proizvoda i, s druge strane, ako vidljiva obilježja sastavnoga dijela samostalno ispunjavaju uvjete novosti i individualnog karaktera predviđene stavkom 1. tog članka.
- 62 U konkretnom je slučaju nesporno da je tome tako kada je riječ o dizajnima Zajednice za automobilske naplatke čiji su nositelji Audi i Porsche.
- 63 Na drugom mjestu, članak 110. stavak 1. Uredbe br. 6/2002 primjenjuje se samo na „dijelove složenog proizvoda”.
- 64 Treba reći da se u Uredbi br. 6/2002 ne definira pojam „dio složenog proizvoda”. Međutim, iz članka 3. točaka (b) i (c) te uredbe proizlazi, s jedne strane, da pod pojmom „proizvod” treba smatrati bilo koji industrijski ili zanatski predmet, uključujući, među ostalim, dijelove namijenjene ugradnji u složeni proizvod, te, s druge strane, da pod pojmom „složeni proizvod” treba smatrati proizvod koji je sastavljen od više sastavnih dijelova koji se mogu zamijeniti dopuštajući rastavljanje i ponovno sastavljanje proizvoda. Također, budući da u toj uredbi ne postoji definicija izraza „dio”, isti treba tumačiti u skladu s njegovim uobičajenim značenjem u svakodnevnom jeziku (vidjeti u tom smislu presudu od 4. svibnja 2006., Massachusetts Institute of Technology, C-431/04, EU:C:2006:291, t. 17. i navedenu sudsku praksu).
- 65 U tim okolnostima valja zaključiti da se pod „dijelovima složenog proizvoda” u članku 110. stavku 1. Uredbe br. 6/2002 misli na različite sastavne dijelove namijenjene ugradnji u industrijski ili zanatski složeni proizvod, koji se mogu zamijeniti dopuštajući rastavljanje i ponovno sastavljanje tog proizvoda, a bez kojih složeni proizvod ne bi mogao biti predmet uobičajene upotrebe.
- 66 U konkretnom se slučaju može zaključiti da automobilski naplatak treba smatrati „dijelom složenog proizvoda” u smislu navedene odredbe, zato što je taj naplatak sastavni dio složenog proizvoda, konkretno automobila, bez kojeg taj proizvod ne bi mogao biti predmet uobičajene upotrebe.

- 67 Na trećem mjestu, članak 110. stavak 1. Uredbe br. 6/2002 za potrebe primjene takozvane klauzule „o popravku” zahtijeva da se dio složenog proizvoda „upotrebljava u smislu članka 19. stavka 1. u svrhu popravka tog složenog proizvoda”.
- 68 S tim u vezi, kao prvo, iz članka 19. stavka 1. Uredbe br. 6/2002 proizlazi da „korištenje” dijela u smislu te odredbe obuhvaća izrađivanje, nuđenje, stavljanje u promet, uvoz, izvoz ili korištenje proizvoda u kojem je dizajn sadržan ili na koji je primijenjen, ili skladištenje takvog proizvoda u navedene svrhe. Kao što proizlazi iz teksta tog članka, navedeni pojam treba shvatiti u širokom smislu i obuhvaća svako korištenje dijela u svrhu popravka.
- 69 Kao drugo, dio se mora koristiti „u svrhu popravka” složenog proizvoda. U tom smislu, kao što je nezavisni odvjetnik u bitnome naveo u točkama 89. i 100. svojeg mišljenja, zahtjev da korištenje dijela mora omogućavati „popravak” složenog proizvoda znači da dio mora biti nužan za uobičajeno korištenje složenog proizvoda ili, drugim riječima, da neispravnost ili nepostojanje dijela može onemogućiti takvu uobičajenu upotrebu. Dakle, da bi bilo moguće pozvati se na takozvanu klauzulu „o popravku”, potrebno je da je korištenje dijela nužno za popravak složenog proizvoda koji je postao neispravan, među ostalim zbog nepostojanja originalnog dijela ili štete koja mu je nanesena.
- 70 Stoga je iz takozvane klauzule „o popravku” isključeno svako korištenje dijela radi ukrasa ili jednostavne preferencije, primjerice, među ostalim, zamjena dijela iz estetskih razloga ili radi osobne prilagodbe složenog proizvoda.
- 71 Na četvrtom mjestu, članak 110. stavak 1. Uredbe br. 6/2002 za potrebe primjene takozvane klauzule „o popravku” zahtijeva da se popravak složenog proizvoda obavlja „kako bi se obnovio njegov prvobitni izgled”.
- 72 Imajući u vidu članak 3. točku (a) Uredbe br. 6/2002, treba reći da vanjski izgled proizvoda u cijelosti ili dijela proizvoda proizlazi iz njegovih obilježja, posebno crta, obrisa, boja, oblika, teksture i/ili materijala samoga proizvoda i/ili njegove ornamentacije.
- 73 U tom smislu, kao što je nezavisni odvjetnik naveo u točkama 103. i 104. svojeg mišljenja, dijelovi iz članka 110. stavka 1. Uredbe br. 6/2002 doprinose izgledu složenog proizvoda. Naime, kao što se podsjeća u točki 60. ove presude, ta se odredba odnosi samo na dijelove koji ostvaruju zaštitu dizajna Zajednice i koji, dakle, sukladno članku 4. stavku 2. točki (a) te uredbe, ostaju vidljivi pri normalnoj upotrebi složenog proizvoda nakon što su u njega ugrađeni. No vidljivi dio nužno doprinosi izgledu složenog proizvoda.
- 74 Usto je potrebno da se popravak obavlja kako bi se složenom proizvodu vratio njegov „prvobitni” izgled. Iz toga slijedi da se, da bi se mogla primijeniti takozvana klauzula „o popravku”, dio mora koristiti s ciljem da se složenom proizvodu vrati izgled koji je on imao prilikom svojeg stavljanja na tržište.
- 75 Valja zaključiti da se takozvana klauzula „o popravku” primjenjuje samo na dijelove složenog proizvoda koji su vizualno isti kao originalni dijelovi.
- 76 Takvo je tumačenje uostalom u skladu s člankom 26. stavkom 2. Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva koji predviđa da svi izuzeci od zaštite industrijskih dizajna moraju biti ograničeni te ne smiju bez razloga biti suprotni uobičajenom iskorištavanju tih dizajna niti bezrazložno dovoditi u pitanje legitimne interese nositelja, uzimajući u obzir legitimne interese trećih osoba. Naime, tomu je tako u konkretnom slučaju jer je primjena takozvane klauzule „o popravku” ograničena samo na upotrebu dizajna koji predstavlja sastavni dio složenog proizvoda koji se koristi isključivo u svrhu stvarnog popravka tog složenog proizvoda kako bi mu se vratio njegov prvobitni izgled.

- 77 Stoga je isključeno svako korištenje dijela koje nema za cilj da se složenom proizvodu vrati izgled koji je imao prilikom svojeg stavljanja na tržište. To je posebno slučaj ako zamjenski dio ne odgovara originalnom dijelu u pogledu svoje boje ili dimenzija ili ako je izgled složenog proizvoda promijenjen nakon njegova stavljanja na tržište.
- 78 Slijedom navedenih razmatranja, na prvo pitanje u predmetu C-397/16 i drugo pitanje u predmetu C-435/16 valja odgovoriti da članak 110. stavak 1. Uredbe br. 6/2002 treba tumačiti na način da takozvana klauzula „o popravku”, sadržana u toj odredbi, uvjetuje isključenje zaštite dizajna Zajednice za dizajn koji predstavlja sastavni dio složenog proizvoda koji se koristi u svrhu popravka tog složenog proizvoda kako bi mu se vratio njegov prvobitni izgled, time da zamjenski dio mora vizualno imati isti izgled kao dio koji je prvotno bio ugrađen u složeni proizvod prilikom njegova stavljanja na tržište.

Treće pitanje u predmetu C-397/16 te treće i četvrto pitanje u predmetu C-435/16

- 79 Trećim pitanjem u predmetu C-397/16 te trećim i četvrtim pitanjem u predmetu C-435/16, koja valja ispitati zajedno i na trećem mjestu, sudovi koji su uputili zahtjeve u bitnome pitaju treba li članak 110. stavak 1. Uredbe br. 6/2002 tumačiti na način da proizvođač ili prodavatelj dijela složenog proizvoda, da bi se mogao pozvati na takozvanu klauzulu „o popravku” sadržanu u toj odredbi, mora osigurati – i u slučaju da mora, na koji način – da se taj dio može kupiti samo u svrhu popravka.
- 80 Audi s tim u vezi smatra da primjena takozvane klauzule „o popravku” nije spojiva s izravnom prodajom replika dijelova krajnjim potrošačima i da se stoga proizvođači replika dijelova moraju ograničiti na distribuciju svojih proizvoda mehaničarskim radionicama. Porsche tvrdi da proizvođač replika dijelova mora objektivno osigurati da se njegov proizvod može kupiti samo za potrebe popravka, a ne i u druge svrhe, primjerice radi osobne prilagodbe složenog proizvoda. Talijanska vlada i Komisija u bitnome smatraju da je proizvođač replika dijelova dužan poduzeti opće nadzorne mjere s ciljem osiguravanja njihova zakonitog korištenja. Acacia s druge strane sugerira da prethodno pisano informiranje korisnika o činjenici da je dio namijenjen za popravak složenog proizvoda kako bi mu se vratio njegov prvobitni izgled, predstavlja mjeru koja je u skladu sa zahtjevom postizanja pravedne ravnoteže između uključenih interesa.
- 81 Kao što je razvidno iz teksta članka 110. stavka 1. Uredbe br. 6/2002, ta odredba isključuje zaštitu dizajna Zajednice za dizajne dijelova složenih proizvoda koji se koriste u svrhu popravka tih složenih proizvoda s ciljem vraćanja njihova prvobitnog izgleda. „Korištenje” o kojem je ovdje riječ posebice se odnosi na, kako se podsjeća u točki 68. ove presude, izrađivanje, nuđenje, stavljanje u promet, uvoz, izvoz ili korištenje proizvoda u kojem je dizajn sadržan ili na koji je primijenjen, ili skladištenje takvog proizvoda u navedene svrhe.
- 82 Dakle, važno je utvrditi nalaže li članak 110. stavak 1. Uredbe br. 6/2002 – u slučaju kad se to korištenje odnosi na proizvodnju i prodaju takvog proizvoda, kao što je to u predmetima iz glavnih postupaka – proizvođaču i prodavatelju tog proizvoda, koji taj proizvod žele proizvoditi i prodavati kako bi se omogućilo da je njegovo stvarno korištenje u skladu s uvjetima predviđenim tom odredbom, određene obveze u pogledu ispunjavanja tih uvjeta od strane daljnjih korisnika.
- 83 S tim u vezi treba reći da iznimka od načela zaštite dizajna koja se uvodi takozvanom klauzulom „o popravku”, od krajnjeg korisnika konkretnog dijela zahtijeva da ga koristi u skladu s uvjetima određenim u članku 110. stavku 1. Uredbe br. 6/2002, odnosno da korištenjem tog dijela izvrši popravak dotičnog složenog proizvoda s ciljem vraćanja njegova prvobitnog izgleda.

- 84 Isto tako, važno je naglasiti da se navedenom odredbom uvodi, u specifične svrhe na koje se podsjeća u točki 51. ove presude, iznimka od sustava zaštite dizajna te da neophodnost očuvanja djelotvornosti tog sustava zaštite zahtijeva od osoba koje se pozivaju na tu iznimku da doprinesu, koliko je god to moguće, osiguravanju strogog ispunjavanja uvjeta određenih u članku 110. stavku 1. Uredbe br. 6/2002, posebno od strane krajnjih korisnika.
- 85 U tom kontekstu, iako se, naravno, od proizvođača ili prodavatelja dijela složenog proizvoda ne može očekivati da objektivno i u svim okolnostima jamči da će dijelove koje proizvodi ili prodaje u svrhu korištenja sukladno uvjetima propisanim člankom 110. stavkom 1. Uredbe br. 6/2002, krajnji korisnici u konačnici stvarno i koristiti u skladu s tim uvjetima, ostaje činjenica da taj proizvođač ili prodavatelj, kako bi se na njega mogao primijeniti sustav izuzeća uspostavljen tom odredbom, podliježe, kao što je to nezavisni odvjetnik naveo u točkama 131., 132. i 135. svojeg mišljenja, obvezi postupanja s dužnom pažnjom glede ispunjavanja tih uvjeta od strane daljnjih korisnika.
- 86 Konkretno, dužni su prije svega informirati daljnje korisnike, jasnim i vidljivim natpisom na proizvodu, njegovu pakiranju, u katalogima ili prodajnoj dokumentaciji, s jedne strane, o činjenici da konkretni dio sadržava dizajn čiji oni nisu nositelji i, s druge strane, o činjenici da je taj dio namijenjen isključivo za korištenje u svrhu popravka složenog proizvoda kako bi mu se vratio njegov prvotni izgled.
- 87 Nadalje, dužni su odgovarajućim sredstvima, posebno ugovornim, osigurati da daljnji korisnici dotične dijelove ne namjenjuju za korištenje koje nije u skladu s uvjetima propisanim člankom 110. stavkom 1. Uredbe br. 6/2002.
- 88 Konačno, dotični proizvođač ili prodavatelj mora se suzdržati od prodaje takvog dijela ako zna ili s obzirom na sve relevantne činjenice razumno mora znati da se taj dio neće koristiti u skladu s uvjetima propisanim člankom 110. stavkom 1. Uredbe br. 6/2002.
- 89 Slijedom prethodnih razmatranja, na treće pitanje u predmetu C-397/16 te treće i četvrto pitanje u predmetu C-435/16 valja odgovoriti da članak 110. stavak 1. Uredbe br. 6/2002 treba tumačiti na način da proizvođač ili prodavatelj dijela složenog proizvoda, da bi se mogao pozvati na takozvanu klauzulu „o popravku” sadržanu u toj odredbi, podliježe obvezi postupanja s dužnom pažnjom glede ispunjavanja uvjeta, od strane daljnjih korisnika, propisanih navedenom odredbom.

Troškovi

- 90 Budući da ovaj postupak ima značaj prethodnog pitanja za stranke glavnog postupka pred sudom koji je uputio zahtjev, na tom je sudu da odluči o troškovima postupka. Troškovi podnošenja očitovanja Sudu, koji nisu troškovi spomenutih stranaka, ne nadoknađuju se.

Slijedom navedenoga, Sud (drugo vijeće) odlučuje:

- Članak 110. stavak 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice treba tumačiti na način da takozvana klauzula „o popravku”, sadržana u toj odredbi, ne uvjetuje isključenje zaštite dizajna Zajednice za dizajn koji predstavlja sastavni dio složenog proizvoda koji se koristi u svrhu popravka tog složenog proizvoda kako bi mu se vratio njegov prvobitni izgled, time da zaštićeni dizajn ovisi o izgledu složenog proizvoda.**
- Članak 110. stavak 1. Uredbe br. 6/2002 treba tumačiti na način da takozvana klauzula „o popravku”, sadržana u toj odredbi, uvjetuje isključenje zaštite dizajna Zajednice za dizajn koji predstavlja sastavni dio složenog proizvoda koji se koristi u svrhu popravka tog složenog proizvoda kako bi mu se vratio njegov prvobitni izgled, time da zamjenski dio mora vizualno imati isti izgled kao dio koji je prvotno bio ugrađen u složeni proizvod prilikom njegova stavljanja na tržište.**

- 3. Članak 110. stavak 1. Uredbe br. 6/2002 treba tumačiti na način da proizvođač ili prodavatelj dijela složenog proizvoda, da bi se mogao pozvati na takozvanu klauzulu „o popravku” sadržanu u toj odredbi, podliježe obvezi postupanja s dužnom pažnjom glede ispunjavanja uvjeta, od strane daljnjih korisnika, propisanih navedenom odredbom.**

Potpisi