



Zbiór Orzeczeń

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
HENRIKA SAUGMANDSGAARDA ØE
przedstawiona w dniu 28 września 2017 r.¹

Sprawy połączone C-397/16 i C-435/16

**Acacia Srl
przeciwko
Pneusgarda Srl, w upadłości,
Audi AG**

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte d'appello di Milano (sąd apelacyjny w Mediolanie, Włochy)]

**oraz
Acacia Srl,
Rolando D'Amato
przeciwko
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG**

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (sąd federalny, Niemcy)]

Odesłanie prejudycjalne – Rozporządzenie (WE) nr 6/2002 – Wzory wspólnotowe – Artykuł 110 ust. 1 – Wyjątek od ochrony – Dozwolone wykorzystanie – Część zamienna – Obręcz samochodowa – Pojęcie części składowej produktu złożonego – Brak wymogu wynikania kształtu części z wyglądu produktu złożonego – Szeroka liberalizacja rynku części zamiennych – Wymóg wykorzystania do celów naprawy produktu złożonego, aby przywrócić mu jego pierwotną postać – Środki ostrożności podejmowane przez producenta lub oferenta niebędącego właścicielem wzoru – Obowiązek należytej staranności w odniesieniu do przestrzegania warunków korzystania przez użytkowników na dalszych etapach obrotu

I. Wprowadzenie

1. Corte d'appello di Milano (sąd apelacyjny w Mediolanie, Włochy) i Bundesgerichtshof (sąd federalny, Niemcy) skierowały do Trybunału wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w przedmiocie wykładni art. 110 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych².

2. Wnioski te zostały złożone w ramach sporów z jednej strony między Acacia Srl a Pneusgarda Srl, w upadłości, i Audi AG, a z drugiej strony między Acacią i Rolandem D'Amatem a Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (zwaną dalej „Porsche”), dotyczących produkcji i wprowadzania do obrotu przez Acacię obręczy odtwarzających wzory wspólnotowe, których właścicielami są Audi i Porsche.

¹ Język oryginału: francuski.

² Dz.U. 2002, L 3, s. 1.

3. Pytania prejudycjalne zadane przez sądy odsyłające zmierzają do ustalenia, czy w ramach postępowań głównych Acacia może się powołać na klauzulę naprawy znajdującą się w art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002. Klauzula ta ustanawia wyjątek od ochrony wzoru wspólnotowego w odniesieniu do części zamiennych używanych w celu naprawy produktu złożonego w taki sposób, aby przywrócić mu pierwotną postać.

4. Zaproponuję Trybunałowi zasadniczo, aby odpowiedział na te pytania w następujący sposób. Po pierwsze, obręcze samochodowe wyprodukowane przez Acacię są objęte zakresem owej klauzuli naprawy, jeżeli są wykorzystywane do naprawy pojazdu w celu przywrócenia mu jego pierwotnej postaci. Po drugie, producent lub oferent obręczy, taki jak Acacia, może powołać się na tę klauzulę, jeżeli spełnia ona obowiązek należytej staranności w odniesieniu do przestrzegania przez użytkowników na dalszych etapach obrotu wskazanych powyżej warunków dotyczących sposobu wykorzystania obręczy.

II. Ramy prawne

A. Rozporządzenie nr 6/2002

5. Motyw 13 rozporządzenia nr 6/2002, który odnosi się do klauzul naprawy znajdujących się, odpowiednio, w tym rozporządzeniu oraz w dyrektywie 98/71/WE³, stanowi:

„Niemożliwe okazało się osiągnięcie, w myśl dyrektywy [98/71], całkowitego zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w sprawie wykorzystywania chronionych wzorów do celów udzielania zezwolenia na naprawę produktu złożonego w celu przywrócenia mu pierwotnego wyglądu, w przypadku gdy wzór odnosi się do produktu lub zawiera się w produkcie stanowiącym część składową produktu złożonego, od którego wyglądu uzależniony jest chroniony wzór. W ramach procedury koncyliacji w sprawie wymienionej dyrektywy Komisja [Europejska] podjęła się dokonania przeglądu konsekwencji przepisów tej dyrektywy trzy lata po upływie nieprzekraczalnego terminu transpozycji dyrektywy w szczególności w sektorach przemysłu, których dotyczy to w największym stopniu. W tej sytuacji odpowiednie jest nieprzyznanie ochrony zarezerwowanej dla wzorów wspólnotowych wzorowi odnoszącemu się do produktu lub zawierającemu się w produkcie stanowiącym część składową produktu złożonego, od którego wyglądu uzależniony jest wzór i który wykorzystywany jest do celów naprawy produktu złożonego w celu przywrócenia mu pierwotnego wyglądu, do czasu ustalenia przez Radę [Unii Europejskiej] polityki w sprawie niniejszej kwestii na podstawie wniosku Komisji”.

6. Artykuł 3 tego rozporządzenia zawiera następujące definicje:

„[...]”

- a) »wzór« oznacza postać całego lub części produktu, wynikającą w szczególności z cech linii, konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury i/lub materiałów samego produktu i/lub jego ornamentacji;
- b) »produkt« oznacza każdy przedmiot przemysłowy lub rękodzielniczy, włączając w to między innymi części przeznaczone do stworzenia produktu złożonego, opakowanie, wygląd zewnętrzny, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, jednakże z wyłączeniem programów komputerowych;

³ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów (Dz.U. 1998, L 289, s. 28).

- c) »produkt złożony« oznacza produkt, który składa się z wielu części, które mogą być zastępowane, umożliwiając rozłożenie i ponowne złożenie tego produktu [zastąpione w sposób pozwalający na demontaż i ponowny montaż produktu]”.

7. Artykuł 4 rozporządzenia nr 6/2002, zatytułowany „Warunki ochrony”, stanowi:

„1. Wzór jest chroniony jako wzór wspólnotowy w zakresie, w jakim ten wzór jest nowy i posiada indywidualny charakter.

2. Wzór stosowany lub zawarty w produkcie, który stanowi część składową produktu złożonego, jest uważany za nowy i posiada indywidualny charakter jedynie:

a) jeżeli część składowa włączona do produktu złożonego pozostaje widoczna podczas zwykłego używania tego produktu; i

b) w stopniu, w jakim te widoczne cechy części składowej spełniają swoje wymogi co do nowości i indywidualnego charakteru.

3. »Zwykłe używanie« w rozumieniu ust. 2 lit. a) oznacza używanie przez użytkownika końcowego, wyłączając konserwację, obsługę i naprawę”.

8. Artykuł 19 tego rozporządzenia, zatytułowany „Prawa ze wzoru wspólnotowego”, stanowi w ust. 1:

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

9. Artykuł 21 wspomnianego rozporządzenia, zatytułowany „Wyczerpanie praw”, stanowi:

„Prawa ze wzoru wspólnotowego nie rozciągają się na działania dotyczące produktu, w którym zastosowano lub zawarto wzór podlegający ochronie wzoru wspólnotowego, jeśli produkt został wprowadzony do obrotu we Wspólnocie przez właściciela wzoru wspólnotowego lub za jego zgodą”.

10. Artykuł 110 rozporządzenia nr 6/2002, zatytułowany „Przepisy przejściowe”, stanowi:

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

2. Propozycja Komisji, o której mowa w ust. 1, zostanie przedstawiona w tym samym czasie co zmiany, które proponuje Komisja w tym zakresie na podstawie art. 18 dyrektywy [98/71], i uwzględni te zmiany”.

B. Prawo włoskie

11. Artykuł 241 Decreto legislativo, n. 30, Codice della proprietà industriale (dekretu z mocą ustawy nr 30 – kodeks własności przemysłowej) z dnia 10 lutego 2005 r. (GURI nr 52 z dnia 4 marca 2005 r.), zmieniony przez Decreto legislativo, n. 131 (dekret z mocą ustawy nr 131) z dnia 13 sierpnia 2010 r. (GURI nr 192 z dnia 18 sierpnia 2010 r.), zatytułowany „Prawa wyłączne do części składowych produktu złożonego”, stanowi:

„Do czasu dokonania zmian w dyrektywie [98/71] na wniosek Komisji i na podstawie art. 18 wskazanej dyrektywy nie można powoływać się na wyłączne prawa do części składowych produktu złożonego w celu zakazania wytwarzania i sprzedaży takich części składowych w celu naprawy produktu złożonego, aby przywrócić mu jego pierwotną postać”.

III. Spory w postępowaniach głównych i pytania prejudycjalne

A. Sprawa C-397/16

12. Audi jest właścicielem szeregu wzorów wspólnotowych obręczy ze stopów aluminium.

13. Audi twierdzi, że niektóre wzory będących repliką obręczy ze stopów metali lekkich marki WSP Italy, produkowanych przez spółkę Acacia i sprzedawanych przez niezależnego dystrybutora, Pneusgardę, stanowią naruszenie wzorów wspólnotowych, których Audi jest właścicielem. Z tego powodu spółka ta wystąpiła z powództwem przeciwko spółkom Acacia i Pneusgarda przed Tribunale di Milano (sądem pierwszej instancji w Mediolanie, Włochy) celem uzyskania potwierdzenia zarzucanego naruszenia i zakazania działalności prowadzonej przez spółki Acacia i Pneusgarda, będące, odpowiednio, producentem i dystrybutorem omawianych produktów. W toku postępowania nastąpiła upadłość spółki Pneusgarda.

14. Wyrokiem nr 2271/2015 z dnia 27 listopada 2014 r. sąd ów uwzględnił żądanie Audi, stwierdzając, że działalność gospodarcza spółki Acacia, polegająca na przywozie i wywozie, produkcji, wprowadzaniu do obrotu i reklamowaniu obręczy będących replikami, stanowiła naruszenie sześciu wzorów wspólnotowych, o ochronę których wystąpiła spółka Audi.

15. Acacia odwołała się od tego wyroku do sądu odsyłającego, podnosząc, że produkowane przez nią obręcze są objęte klauzulą naprawy przewidzianą w art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002.

16. Sąd odsyłający podkreśla, że rozstrzygnięcie sporu w postępowaniu głównym zależy od wykładni art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002. Wyjaśnia on, że skłania się do uznania, iż sporne obręcze są objęte klauzulą naprawy przewidzianą w tym przepisie.

17. W tych okolicznościach Corte d'appello di Milano (sąd apelacyjny w Mediolanie, Włochy) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy [po pierwsze] zasady swobody przepływu towarów i swobody świadczenia usług na rynku wewnętrznym; [po drugie] zasada skuteczności europejskich reguł konkurencji i liberalizacji rynku wewnętrznego; [po trzecie] zasady skuteczności i jednolitego zastosowania prawa europejskiego wewnątrz Unii Europejskiej; [i po czwarte] przepisy prawa wtórnego Unii Europejskiej, takie jak dyrektywa 98/71, a w szczególności jej art. 14, art. 1 rozporządzenia [(UE) nr 461/2010 Komisji z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych (Dz.U. 2010, L 129, s. 52)] i regulamin [nr 124 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ

(EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kół do samochodów pasażerskich i ich przyczep], stoją na przeszkodzie takiej wykładni art. 110 rozporządzenia nr 6/2002, zawierającego klauzulę naprawy, która wyklucza obręcz stanowiącą replikę, wizualnie identyczną z obręczą oryginalnie montowaną w pojeździe przez producenta samochodów, posiadającą homologację na podstawie przywołanego regulaminu nr 124, z pojęcia części składowej produktu złożonego (samochodu) wykorzystywanej w celu umożliwienia jego naprawy i przywrócenia mu jego pierwotnej postaci?

- 2) W przypadku udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi przeczącej: czy przepisy w przedmiocie własności przemysłowej dotyczące zarejestrowanych wzorów, po wyważeniu interesów, o których mowa w pytaniu pierwszym, stoją na przeszkodzie zastosowaniu klauzuli naprawy w odniesieniu do produktów uzupełniających stanowiących replikę, które mogą być różnie dobrane przez klienta, z tego powodu, że klauzula naprawy musi być interpretowana w sposób zawężający i stosowana jedynie do części zamiennych, których kształt ma związek z produktem, to znaczy do części, których kształt został ustalony w sposób zasadniczo niezmienny w odniesieniu do wyglądu zewnętrznego produktu złożonego, z wyłączeniem innych części uznanych za zamienne, które mogą być dowolnie montowane zgodnie z gustem klienta?
- 3) W przypadku udzielenia na [pytanie drugie] odpowiedzi twierdzącej: jakie środki musi przyjąć producent obręczy będących replikami celem zapewnienia zgodnego z prawem obrotu produktami przeznaczonymi do naprawy produktu złożonego i przywrócenia mu jego pierwotnej postaci?”.

B. Sprawa C-435/16

18. Porsche jest właścicielem szeregu wzorów wspólnotowych przedstawiających koła do pojazdów.

19. Acacia, której dyrektor, R. D'Amato, jest również stroną wnoszącą rewizję w postępowaniu głównym, wytwarza obręcze do samochodów osobowych produkowanych przez różnych producentów samochodów. Jej gama produktów obejmuje obręcze ze stopów lekkich „W1050 Philadelphia”, „W1051 Tornado Silver”, „W1054 Saturn” i „W1053 Helios Silver”, które stanowią odtworzenie wzorów wspólnotowych należących do Porsche. Na obręczach, które wytwarza Acacia, umieszczone są znak towarowy Acacii, WSP Italy, oraz oznaczenie „Not O.E.M.”.

20. Acacia oferuje na sprzedaż wytwarzane przez siebie obręcze ze stopów lekkich w swoim serwisie internetowym www.wspitaly.com, który w Niemczech jest dostępny w języku niemieckim. W tym serwisie internetowym przeznaczonym dla użytkowników końcowych obręcze mogą zostać zakupione na sztuki lub w większej liczbie. Znajduje się tam również informacja w języku angielskim, że są to koła zamienne będące replikami lub koła zamienne będące częściowo replikami, w pełni zgodne ze wskazanymi pojazdami i przeznaczone wyłącznie do ich naprawy w celu przywrócenia im pierwotnego wyglądu. Co się tyczy obręczy ze stopów lekkich przeznaczonych do pojazdów Porsche, Acacia wskazuje, że są to obręcze zamienne, które nadają się do wykorzystania tylko w pojazdach Porsche.

21. Spółka Porsche, uznając, że obręcze ze stopów lekkich „W1050 Philadelphia”, „W1051 Tornado Silver”, „W1054 Saturn” i „W1053 Helios Silver” naruszają wzory wspólnotowe, których jest ona właścicielem, wniosła przed Landgericht (sąd okręgowy, Niemcy) skargę zmierzającą w szczególności do zakazania Acacii produkcji i sprzedaży spornych obręczy.

22. Acacia i jej dyrektor podnoszą, że sporne obręcze są częściami zamiennymi służącymi do naprawy uszkodzonych pojazdów Porsche, tak że zgodnie z art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 są one wyłączone z zakresu ochrony przyznanej przez wzory, których Porsche jest właścicielem.

23. Landgericht (sąd okręgowy) uznał, że skarga wniesiona przez Porsche była zasadna. Ponieważ wniesiona przez Acacię i jej dyrektora apelacja została oddalona, wniesli oni do sądu odsyłającego rewizję (Revision), dopuszczoną przez sąd apelacyjny.

24. Sąd odsyłający wskazuje, że rozstrzygnięcie wniesionej przez Acacię i jej dyrektora rewizji zależy od wykładni art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002. Wyjaśnia on w tym względzie, że skłania się do uznania, iż części składowe, których kształt nie jest zdeterminowany, takie jak obręcze rozpatrywane w ramach niniejszego postępowania, nie wchodzą w zakres stosowania klauzuli naprawy ustanowionej w tym przepisie.

25. W tych okolicznościach Bundesgerichtshof (sąd federalny, Niemcy) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy stosowanie ograniczenia w ochronie w rozumieniu art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 jest zawężone do części, których kształt jest określony, czyli części, których kształt wynika co do zasady w niezmienny sposób w wyglądzie całego produktu i w związku z tym nie może być przedmiotem swobodnego wyboru klienta – jak przykładowo obręcze samochodowe?

2) W przypadku udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi przeczącej:

Czy stosowanie ograniczenia w ochronie w rozumieniu art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 jest zawężone wyłącznie do oferty produktów o tym samym wzornictwie, a więc produktów zgodnych z produktami oryginalnymi również pod względem kolorystyki i rozmiarów?

3) W przypadku udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi przeczącej:

Czy ograniczenie w ochronie w rozumieniu art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 ma zastosowanie na korzyść oferenta produktu zasadniczo naruszającego wzór, którego dotyczy powództwo, tylko wtedy, jeżeli oferent ten obiektywnie zapewnia, by jego produkt mógł być nabywany wyłącznie do celów naprawy, a nie również do innych celów, takich jak przykładowo rozbudowa lub indywidualizacja całego produktu?

4) W razie udzielenia na pytanie trzecie odpowiedzi twierdzącej:

Jakie środki musi podjąć oferent produktu zasadniczo naruszającego wzór, którego dotyczy powództwo, aby obiektywnie zapewnić, by jego produkt mógł być nabywany wyłącznie do celów naprawy, a nie również do innych celów, takich jak przykładowo rozbudowa lub indywidualizacja całego produktu? Czy wystarczy:

- a) że oferent włączy do prospektu sprzedaży informację, iż sprzedaż jest dokonywana wyłącznie do celów naprawy, aby przywrócić pierwotną postać całego produktu, lub
- b) czy jest konieczne, aby oferent uzależnił dostawę od złożenia przez odbiorcę (dystrybutora i konsumenta) pisemnego oświadczenia o wykorzystywaniu zaoferowanego produktu jedynie do celów naprawy?”.

IV. Postępowanie przed Trybunałem

26. Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zostały zarejestrowane w sekretariacie Trybunału w dniu 18 lipca 2016 r. w sprawie C-397/16 i w dniu 4 sierpnia 2016 r. w sprawie C-435/16.

27. W sprawie C-397/16 uwagi na piśmie przedstawiły Acacia, Audi, rządy włoski, niemiecki i niderlandzki oraz Komisja.

28. W sprawie C-435/16 uwagi na piśmie przedstawili Acacia i R. D'Amato, Audi, rządy niemiecki, włoski i niderlandzki oraz Komisja.

29. Postanowieniem prezesa Trybunału z dnia 25 kwietnia 2017 r. obie sprawy zostały połączone do celów przeprowadzenia ustnej części postępowania i wydania wyroku.

30. Na rozprawie w dniu 14 czerwca 2017 r. stawili się i wygłosili uwagi Acacia i R. D'Amato, Audi, Porsche, rządy włoski, niemiecki i francuski oraz Komisja.

V. Analiza

31. Niniejsze sprawy dotyczą klauzuli naprawy ustanowionej w art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 na rzecz części zamiennych służących do naprawienia produktu złożonego. Jak wyjaśnię poniżej, ów wyjątek od ochrony wzoru wspólnotowego był przedmiotem szerokich dyskusji w trakcie procedury ustawodawczej poprzedzającej przyjęcie tego rozporządzenia.

32. Aby ułatwić zrozumienie wagi niniejszej sprawy, zacznę od krótkiego opisu racji bytu tejże klauzuli naprawy, która służy szerokiej liberalizacji rynku części zamiennych (część A).

33. Pytanie drugie w sprawie C-397/16 i pytanie pierwsze w sprawie C-435/16 zmierzają do ustalenia, czy zakres wyjątku ustanowionego w art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 ogranicza się do części, których kształt jest określony przez wygląd produktu złożonego. Zaproponuję Trybunałowi udzielenie na te pytania odpowiedzi przeczącej, ponieważ usunięcie tego wymogu było konieczne do osiągnięcia porozumienia politycznego w łonie Rady w przedmiocie przyjęcia tego rozporządzenia (część B).

34. Drugie z pytań postawionych w sprawie C-435/16 zmierza do ustalenia, czy zakres art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 ogranicza się do części identycznych z częściami oryginalnymi, w szczególności z punktu widzenia ich kolorystyki i ich rozmiarów. Zaproponuję Trybunałowi, aby odpowiedział na to pytanie twierdząco. Zajmę się również w tym kontekście wymogiem istnienia „części składowej produktu złożonego”, a także wymogiem odnoszącym się do wykorzystania w celu naprawy produktu złożonego (część C).

35. Pytanie trzecie w sprawie C-397/16 oraz pytania trzecie i czwarte w sprawie C-435/16 dotyczą środków ostrożności, które producent lub oferent części powinni podjąć, jeśli pragną korzystać z art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002.

36. W tym względzie zaproponuję Trybunałowi, żeby odpowiedział w ten sposób, że aby móc powołać się na ten wyjątek, producent lub oferent części produktu złożonego powinien spełniać obowiązek należytej staranności w odniesieniu do przestrzegania przez użytkowników na dalszych etapach obrotu wymogów dotyczących sposobu wykorzystania określonych w art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002. Ów obowiązek należytej staranności oznacza, po pierwsze, że ten producent lub oferent informuje odbiorcę o fakcie, iż dana część zawiera wzór, którego nie jest on właścicielem, i że jest ona przeznaczona wyłącznie do wykorzystania na warunkach określonych w tym przepisie, a po drugie, że traci prawo do powołania się na ten przepis, jeśli wiedział lub miał uzasadnione powody, by wiedzieć, że dana część nie będzie wykorzystywana w sposób spełniający te warunki (część D).

37. Pragnę wyjaśnić, że określone w ten sposób elementy odpowiedzi pozwolą odpowiedzieć na pytanie pierwsze w sprawie C-397/16 w ten sposób, że obręcz samochodowa powinna być uważana za „część składową produktu złożonego” w rozumieniu art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002⁴ oraz że może być objęta wyjątkiem ustanowionym w tym przepisie, jeżeli jest wykorzystywana do naprawy produktu złożonego w celu przywrócenia mu jego pierwotnego wyglądu⁵. Dodam, że do udzielenia odpowiedzi na to pytanie nie jest konieczne rozpatrzenie pozostałych zasad i przepisów, które są w nim wymienione, tak jak słusznie podkreśliły to rząd niemiecki i Komisja.

A. W przedmiocie racji bytu klauzuli naprawy ustanowionej w art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002

38. Jak podkreśliła Komisja, z uzasadnienia przedstawionego we wniosku dotyczącym rozporządzenia wynika, że celem klauzuli naprawy było zapobieganie powstawaniu po stronie właścicieli wzorów monopolu w odniesieniu do części produktów złożonych:

„Celem tego przepisu jest uniknięcie tworzenia zamkniętych rynków niektórych części zamiennych.

[...]

[...] Konsument, który zakupił produkt długotrwały i potencjalnie kosztowny (na przykład samochód), byłby bezterminowo związany, jeśli chodzi o zakup części zewnętrznych, z producentem produktu złożonego. Mogłoby to doprowadzić do stworzenia niezdrowych warunków konkurencji na rynku części zamiennych, lecz również w praktyce zagwarantować wytwórcy produktu złożonego monopol o długości trwania przekraczającej termin ochrony jego wzoru [...]”⁶ [tłumaczenie nieoficjalne].

39. Uważam, że dla dobrego zrozumienia ewentualności opisanej we wniosku dotyczącym rozporządzenia dobrze byłoby opisać skutki ochrony przyznanej na podstawie wzoru wspólnotowego na etapach projektowania nowego pojazdu samochodowego, sprzedaży tego pojazdu i wymiany części w tym pojeździe.

40. W pierwszej kolejności założmy, że producent samochodów opracowuje wzór nowego samochodu, posiadający charakter indywidualny w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002. Ów producent występuje o ochronę wzoru wspólnotowego dla tego pojazdu, który stanowi produkt złożony w rozumieniu art. 3 lit. c) tego rozporządzenia, i otrzymuje tę ochronę. Owa ochrona zostaje również przyznana na szereg części włączonych do pojazdu w rozumieniu art. 4 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia, takich jak zderzaki, błotniki, drzwi, lampy, czy też obręcze kół.

41. Jako właściciel tychże wzorów wspólnotowych producent samochodów otrzymuje na mocy art. 19 rzeczonego rozporządzenia wyłączne prawo do wykorzystywania ich i do zakazania osobom trzecim ich używania bez jego zgody. Innymi słowy, producent ów posiada monopol na korzystanie z tych wzorów, co umożliwia mu zakazanie osobom trzecim produkcji lub sprzedaży pojazdu lub części do pojazdów, w których dane wzory wykorzystano.

⁴ Zobacz pkt 92 i 93 niniejszej opinii.

⁵ Zobacz pkt 97–110 niniejszej opinii.

⁶ Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzorów wspólnotowych [COM(93) 342 wersja ostateczna, s. 24, 25)].

42. Jednakże w drugiej kolejności zasada wyczerpania praw przewidziana w art. 21 rozporządzenia nr 6/2002 ogranicza ów monopol do pierwszego wprowadzenia danych produktów do obrotu⁷. Zgodnie z tym przepisem prawa właściciela nie rozciągają się bowiem na działania dotyczące produktu, który został wprowadzony do obrotu przez właściciela wzoru lub za jego zezwoleniem. Zatem przy każdej sprzedaży samochodu prawa producenta motoryzacyjnego zostają wyczerpane nie tylko w odniesieniu do sprzedanego samochodu, traktowanego jako produkt złożony, lecz również w odniesieniu do każdej części tego pojazdu, która byłaby chroniona z tytułu wzoru wspólnotowego.

43. W trzeciej kolejności może się zdarzyć, że części włączone do pojazdu sprzedawanego przez producenta samochodów, takie jak zderzaki, błotniki, drzwi, lampy czy też obręcze kół, ulegną uszkodzeniu i będą musiały zostać wymienione.

44. Zgodnie z art. 19 i 21 rozporządzenia nr 6/2002 producent samochodów posiada monopol na używanie, ograniczone do pierwszego wprowadzenia na rynek, każdej części zamiennej zawierającej wzór, którego jest on właścicielem. Tak więc wspomniane przepisy dają producentowi prawo sprzeciwienia się produkcji lub wprowadzaniu do obrotu takich części bez jego zgody, i to przez cały okres używania danego produktu złożonego, czyli w niniejszym przypadku pojazdu.

45. To właśnie ów monopol, a mianowicie monopol właściciela wzoru na części zamienne do produktu złożonego, ma w pewnych okolicznościach wyeliminować klauzulę naprawy ustanowioną w art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002. Klauzula ta przewiduje bowiem, że prawa właściciela wzoru nie rozciągają się na części wykorzystane w celu naprawy produktu złożonego, aby przywrócić mu jego pierwotną postać.

46. W tym miejscu pragnę wskazać, że w swojej aktualnej wersji klauzula naprawy prowadzi według mnie do *szerokiej liberalizacji* rynku części zamiennych, przeciwnie niż wersja początkowo zaproponowana przez Komisję, która wprowadzała *ograniczoną liberalizację* tego rynku⁸. W pierwotnej wersji zakres stosowania klauzuli naprawy był bowiem ograniczony do części, których kształt wynikał z wyglądu produktu złożonego, takich jak lampy pojazdu. Tym samym właściciele wzorów zachowywali monopol w zakresie części, których kształt nie wynikał z wyglądu produktu złożonego, takich jak obręcze kół samochodowych.

47. Zniesienie tego warunku było jednak konieczne do tego, aby umożliwić przyjęcie rozporządzenia nr 6/2002 w ramach Rady, jak wyjaśnię w dalszej części. Natomiast wersja ostateczna klauzuli naprawy dotyczy *wszystkich* części zamiennych, bez ograniczeń odnoszących się do ich kształtu.

B. W przedmiocie braku wymogu określenia kształtu części przez wygląd produktu złożonego (pytanie drugie w sprawie C-397/16 i pytanie pierwsze w sprawie C-435/16)

48. Audi, Porsche i rząd niemiecki podniosły, że klauzulę naprawy ustanowioną w art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 należy interpretować w ten sposób, że stosuje się ona wyłącznie do części wchodzących w skład danego produktu złożonego, „od którego wyglądu uzależniony jest chroniony wzór”, lub, innymi słowy, do części, których kształt jest określony przez wygląd produktu złożonego.

⁷ Zasada wyczerpania praw wyłącznych właściciela wzoru jest również jedną z podstawowych zasad ochrony przyznanej na podstawie patentu, praw autorskich lub praw do znaków towarowych. Zobacz w szczególności art. 29 porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego (Dz.U. 2013, C 175, s. 1); art. 4 ust. 2 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. 2001, L 167, s. 10); art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1).

⁸ Zobacz pkt 71–78 niniejszej opinii.

49. Argument ten służy interesom właścicieli wzorów obręczy, takich jak Audi i Porsche, z następującego powodu. Jak w sposób bardzo szczegółowy wyjaśniły te spółki, kształt obręczy nie jest uzależniony od wyglądu pojazdu. Innymi słowy, do każdego pojazdu można zamontować wiele różnych modeli obręczy. W związku z tym taka interpretacja wyłącza obręcze z zakresu stosowania art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002, co umożliwiłoby spółkom Audi i Porsche zachowanie monopolu na obręcze zamienne zawierające wzory, których są one właścicielami.

50. Należy wskazać, że Porsche odwołuje się do wielu orzeczeń sądów krajowych, które potwierdzają tę wykładnię⁹, podczas gdy Acacia przytacza inne orzeczenia sądów krajowych, które ją podważają¹⁰. Pragnę również zauważyć, że sądy odsyłające w niniejszych sprawach prezentują na ten temat opinie rozbieżne¹¹.

51. Uważam, że argumenty podniesione przez Audi i Porsche muszą zostać oddalone z następujących powodów.

52. Po pierwsze, wymóg, zgodnie z którym część zamienna musi stanowić część składową produktu złożonego, od którego wyglądu uzależniony jest chroniony wzór, nie pojawia się w art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002. Ten brak sam w sobie przemawia za odrzuceniem podejścia proponowanego przez Porsche, Audi i rząd niemiecki.

53. Po drugie, nie można przychylić się do tego podejścia, ponieważ usunięcie tego wymogu, który był ujęty w pierwotnym wniosku Komisji, było konieczne, jak wykazała Komisja, aby osiągnąć porozumienie polityczne w łonie Rady w przedmiocie przyjęcia tego rozporządzenia. Zważywszy na centralne znaczenie tego elementu w proponowanej przeze mnie wykładni, pragnę dokładnie przypomnieć zmiany, których przedmiotem był ten przepis w trakcie procesu legislacyjnego.

54. W dniu 3 grudnia 1993 r. Komisja przedstawiła jednocześnie wniosek dotyczący rozporządzenia¹² i wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie ochrony na podstawie wzoru¹³. Wniosek dotyczący rozporządzenia miał na celu stworzenie wspólnotowego systemu ochrony wzorów. Wniosek dotyczący dyrektywy miał na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ochrony wzorów w celu zredukowania przeszkód w swobodnym przepływie towarów.

55. Artykuł 23 tego projektu rozporządzenia zawierał klauzulę naprawy, której zakres był ograniczony do części wchodzących w skład produktu złożonego, „od którego wyglądu uzależniony jest chroniony wzór”¹⁴ [tłumaczenie nieoficjalne]. Artykuł 14 projektu dyrektywy zawierał klauzulę naprawy sformułowaną w prawie identyczny sposób.

9 Według Porsche następujące orzeczenia wykluczyły obręcze samochodowe z zakresu stosowania klauzuli naprawy: orzeczenie tribunal de Commerce de Bruxelles (sądu gospodarczego w Brukseli, Belgia) z dnia 16 lutego 2015 r., A/12/05787; wyrok Højesteret (sądu najwyższego, Dania) z dnia 10 marca 2015 r., 17/2010; Landgericht Hamburg (sąd okręgowy w Hamburgu, Niemcy), GRUR-RS 2015, s. 16872; Landgericht Düsseldorf (sąd regionalny w Düsseldorfie, Niemcy), GRUR-RR 2016, s. 228; wyrok Audiencia Provincial de Alicante (sądu okręgowego w Alicante, Hiszpania) z dnia 18 czerwca 2010 r., 437/10; wyrok Tribunale di Bologna (sądu pierwszej instancji w Bolonii, Włochy) z dnia 17 grudnia 2013 r., 4306/2011; wyrok Tribunale di Milano (sądu pierwszej instancji w Mediolanie, Włochy) z dnia 27 listopada 2014 r., 3801/2013; wyrok sądu pierwszej instancji w Helsinkach (Finlandia) nr 15/149362 z dnia 19 listopada 2015 r., sygnatura R14/5257; wyrok Svea hovrätt (sądu apelacyjnego z siedzibą w Sztokholmie, Szwecja) z dnia 29 stycznia 2016 r., sygnatura Ö 8596-17.

10 Według spółki Acacia obręcze samochodowe włączono do zakresu stosowania klauzuli naprawy w następujących orzeczeniach: Tribunale di Napoli (sądu pierwszej instancji w Neapolu, Włochy) z dnia 11 listopada 2009 r., RG 35034/079; Tribunale di La Spezia (sądu pierwszej instancji w La Spezia, Włochy) z dnia 21 września 2010 r., nr 66/10/18; Tribunale di La Spezia (sądu pierwszej instancji w La Spezia) z dnia 29 września 2010 r., Proc. 75/2010 mod.18; Tribunale di Napoli (sądu pierwszej instancji w Neapolu) z dnia 11 lutego 2011 r., nr 5001/2011; Tribunale di Milano (sąd pierwszej instancji w Mediolanie) z dnia 11 czerwca 2012 r., RG 24209/12; Tribunale di Milano (sądu pierwszej instancji w Mediolanie) z dnia 11 października 2012 r., RG 46317/12; Corte d'appello di Napoli (sądu apelacyjnego w Neapolu) z dnia 25 września 2013 r., nr 3678/2013.

11 Zobacz pkt 16 i 24 niniejszej opinii.

12 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U. 1994, C 29, s. 20).

13 Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawnej ochrony wzorów (Dz.U. 1993, C 345, s. 14).

14

56. Po wielu latach debaty międzyinstytucjonalnej dyrektywa została przyjęta w dniu 13 października 1998 r., stając się dyrektywą 98/71 w sprawie ochrony prawnej wzorów.

57. Ostateczna wersja art. 14 tej dyrektywy istotnie różni się od pierwotnego wniosku Komisji¹⁵. W szczególności przepis ten odnosi się obecnie do „części składowej stosowanej do naprawy produktu złożonego w taki sposób, by przywrócić mu jego wygląd początkowy” i nie w nim wymogu, aby dana część stanowiła element produktu złożonego, „od którego wyglądu uzależniony jest chroniony wzór”, jak przewidywał pierwotny wniosek Komisji.

58. Po przyjęciu dyrektywy 98/71 Komisja przedstawiła w dniu 21 czerwca 1999 r. zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia, w którym art. 23 został uchylony, natomiast został zawarty nowy art. 10a¹⁶. W oczekiwaniu na rozwiązanie zharmonizowane w ramach rzeczowej dyrektywy artykuł ten wykluczał tymczasowo części zamiennie z zakresu stosowania rozporządzenia, zakazując w tym okresie ich rejestracji jako wzoru wspólnotowego. Jednak w odróżnieniu od art. 14 dyrektywy 98/71, zakres normowania tego przepisu pozostał ograniczony do części produktu złożonego, „od którego wyglądu uzależniony jest wzór”¹⁷.

59. Ta rozbieżność pomiędzy dyrektywą 98/71 a wnioskiem dotyczącym rozporządzenia stanowiła jedną z głównych przeszkód dla przyjęcia tego projektu w Radzie, które wymagało jednomyślności głosów na podstawie dawnego art. 308 WE. Zdecydowana większość delegacji opowiedziała się bowiem za zgodnością pomiędzy tymi dwoma aktami w tym względzie¹⁸.

60. To właśnie w tym kontekście prezydencja Rady Unii Europejskiej wezwała w dniu 19 października 2000 r. Komitet Stałych Przedstawicieli (Coreper) do ustosunkowania się do trzech wariantów przepisu dotyczącego części zamiennych produktów złożonych, zaproponowanych, odpowiednio, przez Komisję, prezydencję Rady i delegację irlandzką¹⁹.

„Artykuł 23 – Wykorzystanie zarejestrowanego wzoru wspólnotowego do celu naprawy
Praw przyznanych przez zarejestrowany wzór wspólnotowy nie można podnieść wobec osoby trzeciej, która co najmniej trzy lata od daty pierwszego wprowadzenia do obrotu produktu zawierającego wzór lub do którego wzór się odnosi wykorzystuje ów wzór zgodnie z art. 21, pod warunkiem że:

- a) produkt zawierający wzór lub do którego odnosi się wzór stanowi część składową produktu złożonego, od którego wyglądu uzależniony jest chroniony wzór,
- b) wykorzystanie to ma na celu umożliwienie naprawy produktu złożonego w sposób prowadzący do przywrócenia mu jego wyglądu początkowego, oraz
- c) klienci nie zostaną wprowadzeni w błąd co do pochodzenia produktu wykorzystanego do naprawy” (wyróżnienie moje).

15 „Artykuł 14 – Przepisy przejściowe

Aż do dnia przyjęcia wprowadzonych zmian do niniejszej dyrektywy, na wniosek Komisji, zgodnie z przepisami art. 18, państwa członkowskie utrzymują w mocy istniejące przepisy prawa krajowego odnoszące się do użytkowania wzoru części składowej stosowanej do naprawy produktu złożonego w taki sposób, by przywrócić mu jego wygląd początkowy, i wprowadzają zmiany do tych przepisów, jedynie jeśli celem jest liberalizowanie rynku tych części”.

16 Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (WE) w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U. 2000, C 248 E, s. 3).

17 „Artykuł 10a – Przepisy przejściowe

1. Do chwili przyjęcia zmian do niniejszego rozporządzenia, na wniosek Komisji dotyczący tego tematu, wzór zastosowany lub zawarty w produkcie stanowiącym część składową produktu złożonego, *od którego wyglądu uzależniony jest wzór*, nie może zostać zarejestrowany jako wzór wspólnotowy.
2. Propozycja Komisji, o której mowa w ust. 1, zostanie przedstawiona w tym samym czasie, co zmiany, które proponuje Komisja w tym zakresie na podstawie art. 18 dyrektywy [98/71] w sprawie ochrony prawnej wzorów, i uwzględni te zmiany” [tłumaczenie nieoficjalne] (wyróżnienie moje).

18 Zobacz sprawozdanie prezydencji dla Komitetu Stałych Przedstawicieli (Coreper) nr 12420/2000 z dnia 19 października 2000 r., pkt 6, dostępne na stronie internetowej pod adresem <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12420-2000-INIT/fr/pdf>, które wskazuje, że „[z]decydowana większość delegacji zażądała, aby brzmienie art. 10a oraz motywu 13 zostało zbliżone do art. 14 tej dyrektywy, ponieważ brzmienie zaproponowane przez Komisję może wykluczyć więcej części z ochrony niż części, o których mowa w art. 14 dyrektywy”. Zobacz także sprawozdanie prezydencji dla Coreperu nr 8107/00 z dnia 5 maja 2000 r., s. 2, dostępne na stronie internetowej pod adresem: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8107-2000-INIT/fr/pdf>.

19 Sprawozdanie prezydencji dla Coreperu nr 12420/00 z dnia 19 października 2000 r., pkt 9.

61. Dwa pierwsze warianty tego przepisu zachowały wymóg, zgodnie z którym część powinna stanowić część składową produktu złożonego, „od którego wyglądu uzależniony jest chroniony wzór”. Natomiast wymogu tego nie było już w sformułowaniu trzeciego wariantu, zaproponowanym przez delegację irlandzką²⁰.

62. To właśnie ten trzeci wariant, jako jedyny pozwalający na konwergencję pomiędzy dyrektywą 98/71 a wnioskiem dotyczącym rozporządzenia w odniesieniu do części produktów złożonych, stał się przedmiotem zgody w ramach Coreperu w trakcie spotkania w dniu 25 października 2000 r.²¹.

63. Jak wynika z prac przygotowawczych, zniesienie wymogu, zgodnie z którym część musi stanowić część składową produktu złożonego, „od którego wyglądu uzależniony jest chroniony wzór”, było konieczne, aby umożliwić przyjęcie rozporządzenia przez Radę, blisko osiem lat po pierwotnym wniosku Komisji. Tak więc porozumienie polityczne zawarte w Radzie opiera się na przyjęciu klauzuli naprawy w odniesieniu do części produktu złożonego o zakresie szerszym niż pierwotnie zaproponowany przez Komisję, ze szkodą dla interesów właścicieli wzorów.

64. Moim zdaniem interpretacja sugerowana przez Audi, Porsche oraz rząd niemiecki polega właśnie na podważeniu owego porozumienia politycznego poprzez ograniczenie zakresu art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 do części, których kształt jest określony przez wygląd produktu złożonego.

65. W mojej ocenie opisane powyżej okoliczności przyjęcia rozporządzenia nr 6/2002 stoją na przeszkodzie takiej wykładni, która doprowadziłaby do przywrócenia na drodze sądowej wymogu, który został usunięty w trakcie procesu legislacyjnego.

66. Dodam, że żaden z elementów przedstawionych przez Audi, Porsche i rząd niemiecki nie może podważyć mojego stanowiska w tym względzie.

67. Według pierwszego argumentu taka wykładnia jest zgodna z celem realizowanym przez art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002, którym jest zapobieganie istnieniu monopolu na sprzedaż części zamiennych²². Zgodnie z tym argumentem tego rodzaju ryzyko nie istniałoby w przypadku, gdyby kształt części nie był określony przez wygląd produktu złożonego, czyli właśnie w przypadku obręczy koła samochodowego. Świadczyć ma o tym silna konkurencja istniejąca na rynku obręczy, ponieważ konsumenci mają możliwość wyboru między wieloma modelami oferowanymi przez szereg wytwórców. W kontekście spraw w postępowaniach głównych Acacia miałyby zatem swobodę tworzenia nowych modeli obręczy niezawierających wzorów, których Audi oraz Porsche są właścicielami, gdyż kształt obręczy nie jest określony przez wygląd pojazdu.

68. Według drugiego z argumentów podniesionych przez te strony taka wykładnia jest zgodna z brzmieniem motywu 13 rozporządzenia nr 6/2002, który odnosi się do części produktu złożonego, „od którego wyglądu uzależniony jest chroniony wzór”.

69. Uważam, iż argument ten należy odrzucić z trzech następujących powodów.

70. W pierwszej kolejności uważam, że argumenty te, niezależnie od ich ewentualnej zasadności, nie mogą prowadzić do ograniczenia zakresu art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 poprzez ponowne wprowadzenie, w drodze wykładni, wymogu, którego likwidacja była konieczna, aby osiągnąć porozumienie polityczne w łonie Rady.

20 Sprawozdanie prezydencji dla Coreperu nr 12420/00 z dnia 19 października 2000 r., s. 9–11.

21 Pismo prezydencji do Grupy Roboczej ds. Własności Intelektualnej (Wzory) nr 12811/00 z dnia 27 października 2000 r., s. 1, 2, dostępne na stronie internetowej pod adresem: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12811-2000-INIT/fr/pdf>.

22 Zobacz pkt 38 niniejszej opinii.

71. W drugiej kolejności uważam, że w przeciwieństwie do tego, co utrzymują Audi, Porsche i rząd niemiecki, zniesienie tego wymogu przez prawodawcę Unii uzasadnia cel w postaci zapobiegania monopolom na rynku części zamiennych.

72. Prawdą jest, że monopol właściciela wzoru jest szerszy, gdy kształt części *jest określony* przez wygląd produktu złożonego. Tytułem przykładu, jeśli kształt lampy jest określony przez wygląd pojazdu, a lampa ta zawiera chroniony wzór, żadna osoba trzecia nie może wytwarzać ani sprzedawać lamp zastępczych bez zgody właściciela wzoru. Między stronami bezsporne jest, że w takim wypadku klauzula naprawy powinna być stosowana w celu liberalizacji rynku części zamiennych, umożliwiając osobom trzecim używanie spornego wzoru.

73. Nie zmienia to faktu, że właściciel wzoru posiada także monopol, chociaż bardziej ograniczony, gdy kształt części *nie jest określony* przez wygląd pojazdu, tak jak w przypadku obręczy samochodowych. W takim przypadku inni producenci mają swobodę w zakresie opracowania części zamiennych niezawierających wzorów chronionych, a właściciel nie może się temu sprzeciwić. Jednakże właściciel ów zachowuje co do zasady prawo zakazania produkcji lub wprowadzania do obrotu obręczy stanowiących repliki obręczy zaprojektowanych przez niego. To właśnie kwestia owego „ograniczonego” monopolu była przedmiotem rozbieżnych ocen w trakcie procesu legislacyjnego i w ramach niniejszej sprawy.

74. Wyłączając z klauzuli naprawy części, których kształt nie jest określony, takie jak obręcze zamienne, pierwotny wniosek Komisji zachowywał ów „ograniczony” monopol właściciela wzoru, zgodnie z wykładnią zaproponowaną przez Audi, Porsche i rząd niemiecki. Zgodnie z tym pierwszym podejściem Audi ma prawo sprzeciwić się zastąpieniu uszkodzonej obręczy Audi obręczą stanowiącą jej replikę wyprodukowaną przez Acacię. W ten sposób propozycja ta wprowadzała ograniczoną liberalizację rynku części zamiennych.

75. Natomiast wersja ostateczna klauzuli naprawy, która odnosi się do *wszystkich* części produktów złożonych, skutkuje zniesieniem „ograniczonego” monopolu właściciela wzoru, zgodnie z wykładnią zaproponowaną przez spółkę Acacia, rządy włoski i niderlandzki oraz Komisję. Zgodnie z tym drugim podejściem Audi nie ma prawa sprzeciwić się zastąpieniu uszkodzonej obręczy Audi obręczą stanowiącą jej replikę wyprodukowaną przez Acacię. Podejście to prowadzi do szerokiej liberalizacji rynku części zamiennych.

76. W konsekwencji poprzez zniesienie wymogu, zgodnie z którym kształt części musi być określony przez wygląd produktu złożonego, prawodawca Unii moim zdaniem dokonał wyboru na rzecz szerokiej liberalizacji rynku części zamiennych. Z punktu widzenia konsumenta liberalizacja ta w przypadku konieczności naprawy daje możliwość nabycia obręczy zamiennej wyprodukowanej przez osobę trzecią i posiadającej wygląd oryginalnej obręczy, która została uszkodzona, bez konieczności zakupu obręczy zamiennej wyprodukowanej przez właściciela wzoru. Innymi słowy, w przypadku naprawy konsument nie jest związany wyborem, którego dokonał przy nabyciu pojazdu.

77. Podkreślam, że wykładnia ta znajduje potwierdzenie w art. 14 dyrektywy 98/71, który powinien stanowić przedmiot przeglądu wspólnie z art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 zgodnie z ust. 2 tego artykułu.

78. W rzeczywistości bowiem, o ile przepis ten pozwala państwom członkowskim na utrzymanie przepisów krajowych określających klauzulę naprawy, o tyle wyjaśnia on, że owe państwa członkowskie mogą wprowadzić zmiany do tych przepisów, „jedynie jeśli celem jest liberalizowanie rynku tych części”. Moim zdaniem przepis ten potwierdza, że zamiarem prawodawcy Unii była liberalizacja rynku części zamiennych.

79. W trzeciej kolejności, jeśli chodzi o motyw 13 rozporządzenia nr 6/2002, Komisja podnosi, że pozostawienie wyrażenia „od którego wyglądu uzależniony jest chroniony wzór” wynika z braku koordynacji między motywem i przepisem ustanawiającym klauzulę naprawy.

80. Chociaż na podstawie dokumentów opublikowanych przez Radę rozstrzygnięcie tej kwestii z całkowitą pewnością nie wydaje mi się możliwe, to za stanowiskiem tym przemawia moim zdaniem szereg poszlak. Po pierwsze, możliwe jest, że pozostawienie tego wyrażenia wynika z przyjęcia przez Coreper propozycji delegacji irlandzkiej, która to propozycja nie obejmowała poprawki zmierzającej do zmiany tekstu motywu²³. I tak, tekst kompromisu opublikowany przez prezydencję Rady w następstwie spotkania Coreperu zawierał wersję motywu 13 opartą na drugim wariantcie (prezydencji) i wersję omawianego przepisu w wariantcie trzecim (delegacji irlandzkiej)²⁴. Rozbieżność ta utrzymała się w toku debaty na forum Rady²⁵, i to do czasu przyjęcia ostatecznego tekstu w dniu 12 grudnia 2001 r.

81. Po drugie, przypominam, że większość delegacji wyraziła wolę wprowadzenia uzgodnienia między z jednej strony brzmieniem motywu i klauzuli naprawy we wniosku dotyczącym rozporządzenia a z drugiej strony brzmieniem art. 14 dyrektywy 98/71²⁶. Tymczasem wyrażenie „od którego wyglądu uzależniony jest chroniony wzór” zostało usunięte z treści tego artykułu w trakcie prac legislacyjnych²⁷. Okoliczności te potwierdzają również tezę Komisji, zgodnie z którą zachowanie tego wyrażenia w brzmieniu motywu 13 rozporządzenia nr 6/2002 było wynikiem braku koordynacji z art. 110 ust. 1 rozporządzenia, na co wskazała Komisja.

82. W każdym razie uważam, że treść motywu, który jest pozbawiony jakiejkolwiek mocy wiążącej, nie może prowadzić do ograniczenia zakresu przepisu rozporządzenia poprzez ponowne wprowadzenie warunku, którego zniesienie było konieczne do osiągnięcia porozumienia politycznego w łonie Rady.

83. Z powyższych rozważań wnioskuję, że zakres art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 nie jest ograniczony do części wchodzących w skład produktu złożonego, „od którego wyglądu uzależniony jest chroniony wzór”, który to wymóg został jednoznacznie odrzucony przez prawodawcę Unii.

C. W przedmiocie warunków określonych w art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 (drugie pytanie postawione w sprawie C-435/16)

84. Na podstawie treści art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 mogą zostać określone dwa warunki, jeden odnoszący się do istnienia części składowej produktu złożonego, a drugi związany z wykorzystaniem tej części do naprawienia tego produktu złożonego w celu przywrócenia mu jego pierwotnej postaci.

1. Istnienie części składowej produktu złożonego

85. Pierwszy warunek polega na istnieniu „części składowej produktu złożonego”. Pragnę podkreślić, że rozporządzenie nr 6/2002 nie zawiera definicji tego pojęcia.

²³ Sprawozdanie prezydencji dla Coreperu nr 12420/00 z dnia 19 października 2000 r., s. 11.

²⁴ Zobacz pkt 60 i 61 niniejszej opinii. Zobacz pismo prezydencji do Grupy Roboczej ds. Własności Intelektualnej (Wzory) nr 12811/00 z dnia 27 października 2000 r.

²⁵ Zobacz w szczególności sprawozdanie prezydencji dla Coreperu nr 13103/00 z dnia 9 listopada 2000 r., s. 6, 9, dostępne na stronie internetowej pod adresem <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13103-2000-INIT/fr/pdf>; sprawozdanie prezydencji dla Coreperu nr 13641/00 z dnia 21 listopada 2000 r., s. 4, 6, dostępne na stronie internetowej pod adresem <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13641-2000-INIT/fr/pdf>; sprawozdanie prezydencji dla Rady (Rynek wewnętrzny, sprawy konsumentów i turystyka) nr 13749/00 z dnia 24 listopada 2000 r., s. 7, dostępne na stronie internetowej pod adresem <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13749-2000-INIT/fr/pdf>.

²⁶ Zobacz przypis 18.

²⁷ Zobacz pkt 57 niniejszej opinii.

86. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem z wymogu jednolitego stosowania prawa Unii oraz zasady równego traktowania wynika, że treść przepisu prawa Unii, który nie zawiera wyraźnego odesłania do prawa państw członkowskich do celów ustalenia jego znaczenia i zakresu, powinna zwykle być w całej Unii przedmiotem autonomicznej i jednolitej wykładni, którą należy ustalać z uwzględnieniem kontekstu tego przepisu oraz zamierzonego celu danego uregulowania²⁸.

87. Zgodnie z tym orzecznictwem liczne elementy definicji mogą zostać wywnioskowane z kontekstu art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002.

88. Po pierwsze, art. 3 lit. c) tego rozporządzenia definiuje „produkt złożony” jako produkt, który składa się z wielu części, które mogą być zastępowane w sposób pozwalający na rozłożenie i ponowne złożenie tego produktu. Ponadto art. 3 lit. b) tego rozporządzenia definiuje pojęcie „produktu” jako obejmujące każdy wytwór przemysłowy lub rzemieślniczy, włączając w to między innymi części przeznaczone do połączenia ich w produkt złożony.

89. Po drugie, jak wynika z brzmienia art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002, wykorzystanie danej części składowej powinno umożliwić naprawę *produktu złożonego*. To doprecyzowanie oznacza, że część musi być konieczna do zwykłego używania produktu złożonego lub, innymi słowy, że niesprawność lub brak tej części może uniemożliwiać zwykłe używanie tego produktu. Między stronami bezsporne jest, że taka sytuacja ma miejsce w odniesieniu do obręczy samochodowych. Natomiast warunek ten, jak mi się wydaje, wyklucza zwłaszcza akcesoria samochodowe, takie jak foteliki dla dzieci, bagażniki dachowe lub systemy nagłośnienia, jak słusznie zauważył rząd niemiecki.

90. Po trzecie, art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 może dotyczyć jedynie części, które podlegają ochronie na podstawie wzoru wspólnotowego. W braku takiej ochrony przewidziany w tym przepisie wyjątek jest bowiem bezprzedmiotowy.

91. W konsekwencji omawiany przepis może dotyczyć jedynie części spełniających między innymi warunki określone w art. 4 ust. 2 tego rozporządzenia. W rzeczywistości, gdy warunki te nie są spełnione, część nie może korzystać z ochrony na podstawie wzoru wspólnotowego ustanowionej przez rozporządzenie nr 6/2002. Tym samym klauzula naprawy może dotyczyć jedynie części, które po włączeniu ich do produktu złożonego pozostają widoczne przy zwykłym używaniu produktu i których widoczne cechy, jako takie, spełniają wymogi nowości i indywidualnego charakteru.

92. Z powyższego wynika, że pojęcie „części składowej produktu złożonego” w rozumieniu art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 dotyczy produktu:

- włączonego do innego produktu, który jest uznany za „produkt złożony”,
- który może zostać zdemontowany i zastąpiony,
- który jest konieczny do zwykłego używania produktu złożonego oraz
- który pozostaje widoczny przy zwykłym używaniu tegoż produktu złożonego.

93. Moim zdaniem nie ulega wątpliwości, że obręcz samochodowa spełnia te warunki, a zatem powinna być uważana za „część składową produktu złożonego” w rozumieniu tego przepisu.

²⁸ Zobacz w szczególności wyrok z dnia 14 grudnia 2006 r., Nokia (C-316/05, EU:C:2006:789, pkt 21), który dotyczył wykładni słów „szczególne powody”, znajdujących się w art. 98 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1).

94. Niemniej jednak Porsche podnosi, że obręcze samochodowe nie mogą być traktowane jako części składowe produktu złożonego w rozumieniu tego przepisu. Zgodnie z tym argumentem wygląd lub „estetyka” obręczy są niezależne od wyglądu samochodu, co oznacza, że konsument może swobodnie wybrać obręcze, w które zamierza wyposażać swój pojazd w celu nadania mu specyficznego wyglądu.

95. Pragnę zauważyć, że argument ten sprowadza się do twierdzenia, iż obręcze nie mogą być objęte klauzulą naprawy ze względu na to, że ich kształt nie jest określony przez wygląd pojazdu w tym znaczeniu, że ten sam pojazd może być wyposażony w różne modele obręczy²⁹. Wystarczy, że zaznaczę w tym względzie, iż w ten sposób Porsche zwraca się do Trybunału o ponowne wprowadzenie wymogu wyraźnie odrzuconego przez prawodawcę Unii, jak wyjaśniłem w pkt 48–83 niniejszej opinii.

96. Z powyższego wnioskuję, że pojęcie „części składowej produktu złożonego” nie jest ograniczone do części, których kształt jest określony przez wygląd produktu złożonego, lecz odnosi się ono do każdego produktu włączonego do innego produktu, o ile ten ostatni jest uznany za „produkt złożony”, który może zostać zdemontowany i zastąpiony, który jest konieczny do zwykłego używania produktu złożonego i który pozostaje widoczny przy zwykłym używaniu owego produktu złożonego.

2. Wykorzystanie części składowej do celów naprawy produktu złożonego w taki sposób, by przywrócić mu jego pierwotną postać

97. Zgodnie z art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 drugą przesłankę stanowi to, że część powinna być „wykorzystywan[a], w rozumieniu art. 19 ust. 1, do celów naprawy [...] produktu złożonego, aby przywrócić mu jego pierwotną postać”.

98. Pojęcie „wykorzystywania” zawarte w art. 19 ust. 1 tego rozporządzenia zostało zdefiniowane szeroko, tak że obejmuje każde wykorzystanie części do celów naprawy.

99. Pragnę podkreślić w pierwszej kolejności, że cel naprawy produktu złożonego pociąga za sobą znaczne ograniczenie zakresu stosowania art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002. Wymóg ten wyklucza bowiem w szczególności wszelkie przypadki wykorzystania części do celów ozdobnych lub z wygody, takie jak wymiana obręczy z powodów estetycznych.

100. Innymi słowy, wyjątek od ochrony na podstawie wzoru wspólnotowego jest zastrzeżony dla przypadków wykorzystania części *koniecznych* z uwagi na niesprawność produktu złożonego, czyli stan uniemożliwiający zwykłe używanie tego produktu. Taka niesprawność może być spowodowana moim zdaniem albo przez niesprawność samej części, albo przez brak tej części, w szczególności w przypadku kradzieży³⁰.

101. W tym względzie okoliczność, że obręcze nabyte odrębnie od pojazdu mogłyby być w praktyce wykorzystywane głównie do celów ozdobnych, a nie w celu naprawy, nie może sam w sobie uzasadniać wykluczenia obręczy z zakresu stosowania tego przepisu.

102. W drugiej kolejności art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 wyjaśnia jeszcze, że naprawa powinna być dokonywana w celu przywrócenia produktowi złożonemu jego pierwotnej postaci.

103. Zwracam uwagę, że wymóg ten dotyczy postaci produktu złożonego, a nie postaci części. W związku z tym wymóg ten oznacza, że wymiana niesprawnej części musi mieć wpływ na postać produktu złożonego. Innymi słowy, część ta musi być elementem wyglądu produktu złożonego.

²⁹ Zobacz pkt 49 niniejszej opinii.

³⁰ Przypominam w tym względzie, że wymóg naprawienia produktu złożonego oznacza, iż dana część jest niezbędna w celu zwykłego używania tego produktu. Zobacz pkt 89 niniejszej opinii.

104. Jestem zdania, że część, o której mowa w art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002, będzie w sposób nieunikniony elementem wyglądu produktu złożonego ze względu na powiązanie tego przepisu z art. 4 ust. 2 tego rozporządzenia³¹. Jak wyjaśniłem bowiem powyżej, jedynie części, które pozostają widoczne przy zwykłym używaniu produktu złożonego, mogą korzystać z ochrony na podstawie wzoru wspólnotowego i, co za tym idzie, być objęte klauzulą naprawy. Część, która pozostaje widoczna, w sposób nieunikniony jest elementem wyglądu produktu złożonego, tak właśnie, jak w szczególności obręcze samochodowe.

105. Niemniej jednak, aby móc skorzystać z rzeczonego wyjątku, konieczne jest jeszcze, aby naprawa została dokonana w celu przywrócenia produktowi złożonemu jego *pierwotnej* postaci. Moim zdaniem wymóg ten oznacza, że część zamienna musi mieć wygląd identyczny z częścią, która została pierwotnie wykorzystana w danym produkcie złożonym.

106. Ponadto pojęcie „postaci” powinno moim zdaniem być interpretowane w świetle definicji „wzoru” w rozumieniu art. 3 lit. a) rozporządzenia nr 6/2002, w ten sposób, że oznacza ono w szczególności postać wynikającą z cech linii, konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów samego produktu lub jego ornamentacji.

107. W kontekście spraw w postępowaniach głównych wymóg ten oznacza, że postać obręczy wykorzystywanej do naprawy powinna być identyczna z postacią obręczy pierwotnie zamontowanej w pojeździe, w szczególności w odniesieniu do cech linii, konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów obręczy lub jej ornamentacji.

108. Wskazuję w tym względzie, że umieszczenie znaku towarowego posiadanego przez przedsiębiorstwo trzecie, takiego jak znak WSP Italy umieszczany przez Acacię na produkowanych przez nią obręczach³², nie może oznaczać, że postać części różni się od postaci oryginalnej części opatrzonej znakiem towarowym posiadanym przez właściciela wzorów wspólnotowych – takich jak Audi lub Porsche. Gdyby bowiem tak było, wyłączne prawa posiadane przez właścicieli na podstawie ochrony znaków towarowych pozwoliłyby im na zredukowanie do zera zakresu art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002³³.

109. Audi i rząd niemiecki zaproponowały również, aby interpretować warunek dotyczący przywrócenia pierwotnej postaci produktu złożonego w ten sposób, że wymaga on, aby kształt części był określony przez wygląd produktu złożonego. Wystarczy, że jeszcze raz zaznaczę w tym względzie, iż w ten sposób strony te zwracają się do Trybunału o ponowne wprowadzenie wymogu wyraźnie odrzuconego przez prawodawcę Unii³⁴.

110. Podsumowując, aby część mogła zostać objęta wyjątkiem ustanowionym w art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002, powinna ona zostać wykorzystana „do celów naprawy tego produktu złożonego” – co wyklucza wykorzystanie do celów ozdobnych lub z wygody – oraz „aby przywrócić mu jego pierwotną postać”, co oznacza, że postać części zamiennnej jest identyczna z postacią części pierwotnie zamontowanej w danym produkcie złożonym.

31 Zobacz pkt 91 niniejszej opinii.

32 Zobacz pkt 13 i 19 niniejszej opinii.

33 Trybunał miał już okazję orzec, że art. 110 rozporządzenia nr 6/2002 nie zezwala producentom części zamiennych, takim jak Acacia, na opatrywanie tych części znakiem towarowym zarejestrowanym przez producenta samochodów bez jego zgody. Zobacz pkt 133 niniejszej opinii.

34 Zobacz pkt 48–83 niniejszej opinii.

D. W przedmiocie środków ostrożności, które producent lub oferent części produktu złożonego powinien podjąć w odniesieniu do poszanowania warunków wykorzystania określonych w art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 (pytanie trzecie w sprawie C-397/16 oraz pytania trzecie i czwarte w sprawie C-435/16)

111. Pytanie trzecie w sprawie C-397/16 oraz pytania trzecie i czwarte w sprawie C-435/16 dotyczą środków ostrożności, które producent lub oferent części zamiennych, który chce skorzystać z art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002, powinien podjąć w celu upewnienia się, że odnośne części są wykorzystane przy poszanowaniu warunków wykorzystania określonych w tym przepisie³⁵.

112. Dla przypomnienia, warunki te dotyczą wykorzystania części składowej do naprawy produktu złożonego, aby przywrócić mu jego pierwotną postać³⁶.

113. Pragnę stwierdzić, że w brzmieniu art. 110 regulaminu nr 6/2002 nie odniesiono się wyraźnie do środków ostrożności, które mogą być wymagane od producenta lub oferenta części w zakresie przestrzegania warunków wykorzystania. W konsekwencji Trybunałowi przypada dokonanie wykładni tego przepisu w celu ustalenia treści środków, które mogą być od nich wymagane, jeżeli pragną skutecznie powołać się na klauzulę naprawy w celu odebrania skuteczności prawom wyłącznym właściciela wzoru.

114. W tym względzie nie sądzę, w przeciwieństwie do Audi, Porsche i rządu niemieckiego, aby możliwa była wykładnia zawężająca klauzuli naprawy, a to z następujących powodów.

115. Po pierwsze, niezależnie od swojego brzmienia, warunek ten nie jest przepisem przejściowym w rozumieniu orzecznictwa Trybunału, czyli przepisem, którego stosowanie jest ograniczone w czasie w celu ułatwienia przejścia do przepisów ostatecznych³⁷. Prawdą jest, że zgodnie z jego brzmieniem przepis ten stosuje się „[d]o chwili przyjęcia zmian do niniejszego rozporządzenia, na wniosek Komisji”. Reguła ta ma jednak również zastosowanie do pozostałych przepisów rozporządzenia, które z istoty rzeczy obowiązują do momentu ich zmiany na wniosek Komisji.

116. W rzeczywistości, jak podkreśliła Komisja, klauzula naprawy, która weszła w życie w dniu 6 marca 2002 r. na mocy art. 111 ust. 1 tego rozporządzenia, ma zastosowanie przez czas nieokreślony.

117. Po drugie, klauzula naprawy nie stanowi odstępstwa od podstawowej zasady prawa Unii, co również mogłoby uzasadniać wykładnię zawężającą, lecz stanowi przepis przyczyniający się do zachowania równowagi między sprzecznymi interesami, a mianowicie interesami właścicieli i osób trzecich w zakresie ochrony wzorów.

³⁵ W świetle szerokiej definicji pojęcia „używania” ustanowionej w art. 19 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 wytwarzanie lub sprzedaż produktu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany, lub składowanie takiego produktu w tych celach bez zgody właściciela wzoru naruszają jego prawa wyłączne.

³⁶ Wskazuję w tym względzie, że spełnienie pierwszego z warunków omówionych w poprzedniej części, dotyczącego istnienia części produktu złożonego, jest uzależnione nie od przyjęcia środków ostrożności przez producenta lub oferenta, lecz wyłącznie od obiektywnych cech rozpatrywanego produktu, o których mowa w pkt 92 niniejszej opinii.

³⁷ Trybunał dokonał wykładni takich przepisów przejściowych w szczególności w wyrokach: z dnia 23 marca 1983 r., Peskeloglou (77/82, EU:C:1983:92, pkt 11, 12); z dnia 5 grudnia 1996 r., Merck i Beecham (C-267/95 i C-268/95, EU:C:1996:468, pkt 23, 24); a także z dnia 12 czerwca 2008 r., Komisja/Portugalia (C-462/05, EU:C:2008:337, pkt 53, 54).

118. Jak wyjaśniłem powyżej³⁸, klauzula naprawy zmierza do szerokiej liberalizacji rynku części zamiennych, uniemożliwiając właścicielowi wzoru dochodzenie jego praw wyłącznych w odniesieniu do używania części zamiennych zawierających wzór, którego jest on właścicielem, i to przez cały okres używania danego produktu złożonego. Wprowadzając wyjątek od ochrony wzoru wspólnotowego, klauzula ta przyczynia się do zachowania równowagi pomiędzy prawami wyłącznymi właścicieli wzorów i prawami osób trzecich poprzez umożliwienie tym ostatnim używania wzorów tych pierwszych w celu naprawy produktu złożonego.

119. W konsekwencji wykładnia tej klauzuli powinna pozwolić zachować skuteczność (effet utile) szerokiej liberalizacji zamierzonej przez prawodawcę Unii w odniesieniu do rynku części zamiennych.

120. To właśnie w świetle tych elementów należy określić treść środków ostrożności, które mogą być wymagane od producenta lub oferenta części. Kluczowa trudność w tym zakresie polega na tym, że działalność producenta lub oferenta prowadzona jest na etapie wcześniejszym niż czynność naprawy mogąca należeć do zakresu art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002. Innymi słowy, omawiane środki ostrożności dotyczą warunków, w jakich część zostanie wykorzystana w przyszłości i najczęściej przez osoby trzecie.

121. W tym względzie Trybunałowi zaproponowano trzy podejścia, oparte, odpowiednio, na obowiązku zagwarantowania, na oświadczeniu i na należytej staranności. To ostatnie podejście, która wydaje się najbardziej zdatne do zapewnienia skuteczności (effet utile) klauzuli naprawy, jest przeze mnie preferowane.

122. Pierwsze podejście, które opiera się na obowiązku zagwarantowania, polega na wymaganiu od producenta i od oferenta, aby zagwarantowali, że części zamienne, które produkują lub sprzedają, zostaną wykorzystane „do naprawy produktu złożonego w taki sposób, by przywrócić mu jego pierwotną postać”. Moim zdaniem taki obowiązek zagwarantowania zmniejszałby w nadmiernym stopniu skuteczność (effet utile) art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002.

123. Po pierwsze, taki obowiązek zagwarantowania zmuszałby producenta i oferenta do oferowania do sprzedaży części zamiennych wyłącznie w przypadku, w którym z góry mieliby oni pewność, że części te zostaną wykorzystane na warunkach określonych powyżej.

124. W tym duchu spółka Audi zaproponowała zobowiązanie producentów obręczy stanowiących repliki do dystrybuowania ich produktów wyłącznie wśród warsztatów naprawczych i do upewnienia się, że warsztaty te wykorzystują je wyłącznie do napraw. Spółka Porsche zasugerowała zakaz sprzedaży obręczy stanowiących repliki między producentami i dystrybutorami, jeśli taka sprzedaż dotyczy liczby zbyt dużej, aby możliwe było zweryfikowanie przestrzegania powyższego przepisu. Dodam, że w skrajnym przypadku można sobie wyobrazić, iż producent byłby uprawniony do wyprodukowania repliki obręczy dopiero w razie odpowiedniego wykazania konieczności naprawy.

125. Jednakże takie restrykcje w odniesieniu do działalności handlowej producentów i oferentów części doprowadziłyby do ograniczenia ich dostępu do rynku części zamiennych, co stałoby w sprzeczności z celem liberalizacji realizowanym przez art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002. Propozycja Audi pomija przede wszystkim możliwość dokonywania napraw poza warsztatami, w szczególności samodzielnie przez użytkownika końcowego. Następnie, propozycja Porsche wykluczyłaby repliki obręczy z oferty dystrybutorów, którzy notują duże obroty handlowe. Wreszcie, produkcja replik obręczy w przypadku wykazania konieczności naprawy powodowałaby po stronie wytwórców utratę korzyści wynikających z ekonomii skali oraz prowadziłaby do opóźnień w dostępności tych obręczy, z korzyścią dla obręczy oryginalnych sprzedawanych przez właścicieli wzorów.

³⁸ Zobacz pkt 43–47 i 71–78 niniejszej opinii.

126. Po drugie, taki obowiązek zagwarantowania czyniłby producentów i oferentów odpowiedzialnymi za czynności wszystkich podmiotów działających na dalszych etapach łańcucha dystrybucji, i to aż do użytkownika końcowego. W ten sposób producent i oferent mogliby zostać pociągnięci do odpowiedzialności za wykorzystanie repliki obręczy przez użytkownika końcowego do celów ozdobnych. W tym względzie Acacia i Komisja słusznie podnoszą, że wymaganie od producenta lub oferenta części, aby wprowadził on system nadzoru czynności zarówno podmiotów gospodarczych znajdujących się na dalszym etapie dystrybucji, jak i użytkowników końcowych, byłoby nieproporcjonalne.

127. Dodam, że właściciel wzoru zawsze może, jeśli uzna, że warunki wykorzystania ustanowione w art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 nie są spełnione, dochodzić swych praw od danego użytkownika.

128. Z tych względów uważam, że nie można wymagać od producenta lub oferenta, aby gwarantowali oni, że stanowiące repliki części, które produkują lub sprzedają, będą wykorzystywane na warunkach określonych powyżej.

129. Drugie proponowane Trybunałowi podejście sprowadza się do nałożenia na producenta lub oferenta części obowiązku uzyskania od odbiorcy oświadczenia, iż nie zastosuje on części do celów innych niż cel przewidziany w art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002³⁹.

130. Takie podejście wydaje mi się nadmiernie rygorystyczne, ponieważ uniemożliwia producentom i oferentom posłużenie się innymi środkami ostrożności, które mogłyby okazać się adekwatne w ramach ich działalności. Ponadto można mieć wątpliwości co do skuteczności tego podejścia. W rzeczywistości można sobie wyobrazić, że producent lub oferent uzyskuje formalnie takie oświadczenie, wiedząc, że odbiorca nie wykorzysta części zgodnie z warunkami określonymi w tym przepisie.

131. Trzecie podejście, proponowane przez rząd włoski i Komisję, opiera się na obowiązku należytej staranności w odniesieniu do przestrzegania przez użytkowników na dalszych etapach obrotu wymogów dotyczących sposobu wykorzystania określonych w art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002. Właśnie to podejście, które może moim zdaniem najlepiej zapewnić skuteczność (effet utile) szerokiej liberalizacji rynku części zamiennych, zamierzonej przez prawodawcę Unii, najbardziej mnie przekonuje. Należy jednak wyjaśnić, co taki obowiązek oznacza w praktyce.

132. Moim zdaniem należycie staranny producent lub oferent powinien poinformować odbiorcę, po pierwsze, o fakcie, że dana część zawiera wzór, którego nie jest on właścicielem, oraz po drugie, że jest ona przeznaczona wyłącznie do naprawy produktu złożonego w taki sposób, by przywrócić mu jego pierwotną postać.

133. W tym względzie podkreślam, że Trybunał miał już okazję orzec, iż art. 14 dyrektywy 98/71 i art. 110 rozporządzenia nr 6/2002 nie zezwalają, w drodze odstępstwa od przepisów prawa Unii dotyczących prawa znaków towarowych, producentom części zamiennych na opatrywanie tych części znakiem towarowym zarejestrowanym przez producenta samochodów bez jego zgody⁴⁰. W konsekwencji producent trzeci – taki jak Acacia – nie może skłaniać do mylenia jego części stanowiących repliki z oryginalnymi częściami produkowanymi przez właściciela wzoru – takiego jak Audi lub Porsche – poprzez umieszczenie znaku towarowego posiadanego przez tego ostatniego.

³⁹ Podejście to jest podnoszone w szczególności w odniesieniu do czwartego pytania prejudycjalnego w sprawie C-435/16.

⁴⁰ Postanowienie z dnia 6 października 2015 r., Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680).

134. Ponadto producent lub oferent powinien mieć możliwość wykazania, że wywiązał się z tego obowiązku informacyjnego, za pomocą wszelkich środków przewidzianych przez prawo krajowe. Taki dowód może w szczególności, lecz nie wyłącznie, przybrać postać podpisanego przez odbiorcę oświadczenia, takiego jak rozpatrywane w ramach drugiego podejścia, czy też klauzuli zawartej w umowie sprzedaży.

135. Obowiązek informacyjny nie wystarcza jednak do spełnienia obowiązku zachowania należytej staranności. Należyte staranny producent lub oferent powinien bowiem także powstrzymać się od sprzedaży części, jeśli wie lub ma uzasadnione podstawy do tego, by wiedzieć, że dana część nie zostanie wykorzystana zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002.

136. Podkreślam, że zarówno Trybunał⁴¹, jak i prawodawca Unii⁴² stosowali podobne warunki w dziedzinie własności intelektualnej.

137. Podsumowując uważam, że aby móc powołać się na klauzulę naprawy, producent lub oferent części produktu złożonego powinien spełnić obowiązek należytej staranności w odniesieniu do przestrzegania przez użytkowników na dalszych etapach obrotu wymogów dotyczących sposobu wykorzystania określonych w art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002. Ów obowiązek należytej staranności oznacza, po pierwsze, że ten producent lub oferent informuje odbiorcę o fakcie, że dana część zawiera wzór, którego nie jest on właścicielem, i że jest ona przeznaczona wyłącznie do wykorzystania na warunkach określonych w tym przepisie, a po drugie, że traci prawo do powołania się na ten przepis, jeśli wiedział lub miał uzasadnione powody, by wiedzieć, że dana część nie będzie wykorzystywana w sposób spełniający te warunki.

VI. Wnioski

138. Mając na względzie powyższe rozważania, proponuję, aby Trybunał odpowiedział w następujący sposób na pytania przedłożone przez Corte d'appello di Milano (sąd apelacyjny w Mediolanie, Włochy) i Bundesgerichtshof (sąd federalny, Niemcy):

- 1) Artykuł 110 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 6/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „części składowej produktu złożonego” nie jest ograniczone do części, których kształt jest określony przez wygląd produktu złożonego, lecz odnosi się do każdego produktu włączonego do innego produktu, o ile ten ostatni jest uznany za „produkt złożony”, który może zostać zdemontowany i zastąpiony, który jest konieczny do zwykłego używania produktu złożonego i który pozostaje widoczny przy zwykłym używaniu owego produktu złożonego.

⁴¹ Zobacz w szczególności, w innym kontekście, wyrok z dnia 8 września 2016 r., GS Media (C-160/15, EU:C:2016:644). Trybunał orzekł, że fakt umieszczenia w witrynie internetowej hiperłączy odsyłających do utworów chronionych, które są swobodnie dostępne w innej witrynie internetowej bez zezwolenia podmiotu praw autorskich, nie stanowi „publicznego udostępniania” w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29, jeśli te hiperłącza zostały udostępnione bez celu zarobkowego przez osobę, która nie wiedziała lub nie mogła racjonalnie wiedzieć o bezprawnym charakterze publikacji tych utworów. Nawet jeśli wyrok ten nie ma bezpośredniego zastosowania do niniejszej sprawy, pragnę zauważyć, że Trybunał odwołał się do kryterium analogicznego do tego proponowanego przez mnie.

⁴² Zobacz art. 13 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.U. 2004, L 157, s. 45), w którym wskazano, że „[p]aństwa członkowskie zapewniają, że na wniosek poszkodowanej strony właściwe organy sądowe nakazują naruszającemu, który świadomie lub mając rozsądne podstawy do posiadania takiej wiedzy zaangażował się w naruszającą działalność, wypłacenie podmiotowi uprawnionemu odszkodowań odpowiednich do rzeczywistego uszczerbku, jaki ten poniósł w wyniku naruszenia [...]” (wyróżnienie moje). Zobacz także art. 4 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (Dz.U. 2016, L 157, s. 1), w którym przewidziano, że „[p]ozyskiwanie, wykorzystywanie lub ujawnianie tajemnicy przedsiębiorstwa uznaje się również za bezprawne zawsze wówczas, gdy w momencie pozyskiwania, wykorzystywania lub ujawniania osoba wie lub powinna w danych okolicznościach wiedzieć, że tajemnicę przedsiębiorstwa uzyskano bezpośrednio lub pośrednio od innej osoby wykorzystującej lub ujawniającej tajemnicę przedsiębiorstwa bezprawnie w rozumieniu ust. 3” (wyróżnienie moje).

- 2) Aby część mogła zostać objęta wyjątkiem ustanowionym w art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002, powinna być wykorzystana „do celów naprawy tego produktu złożonego” – co wyklucza wykorzystanie do celów ozdobnych lub z wygody – oraz „aby przywrócić mu jego pierwotną postać”, co oznacza, że postać części zamiennej jest identyczna z postacią części pierwotnie zamontowanej w danym produkcie złożonym.
- 3) Aby móc powołać się na ów wyjątek, producent lub oferent części produktu złożonego powinien spełnić obowiązek należytej staranności w odniesieniu do przestrzegania przez użytkowników na dalszych etapach obrotu wymogów dotyczących sposobu wykorzystania określonych w art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002. Ów obowiązek należytej staranności oznacza, po pierwsze, że ten producent lub oferent informuje odbiorcę o fakcie, że dana część zawiera wzór, którego nie jest on właścicielem, i że jest ona przeznaczona wyłącznie do wykorzystania na warunkach określonych w tym przepisie, a po drugie, że traci prawo do powołania się na ten przepis, jeśli wiedział lub miał uzasadnione powody, by wiedzieć, że dana część nie będzie wykorzystywana w sposób spełniający te warunki.