

Др Соња ЛУЧИЋ*

ПРАВНА ЗАШТИТА КОМУНИТАРНОГ ДИЗАЈНА И КЛАУЗУЛА О ПОПРАВЦИ

Резиме

Дизајн резервних делова већ дуже време спада у најспорнија питања у европском праву заштите дизајна. Не само у оквиру Директиве 98/71, него и у оквиру Уредбе 6/2002 вођене су полемике око такозване клаузуле о поправци. Сврха ове клаузуле је да спречи монопол у корист носиоца дизајна у односу на саставне делове сложених производа. Потрошач који је купио дуготрајни и можда скупи производ (на пример аутомобил) на неодређено време је, због куповине резервних делова, повезан с произвођачем сложеног производа. На тај начин би могло доћи до стварања нездравих услова тржишног такмичења на тржишту резервних делова, што у пракси обезбеђује произвођачу сложеног производа монопол који траје дуже од заштите његовог дизајна.

У раду се анализира актуелна пракса Суда правде ЕУ која за предмет има дизајн за резервне делове сложених производа. Трговина резервним деловима има велики значај пре свега у аутомобилској индустрији. Из тог разлога произвођачи покушавају да на основу заштите путем права дизајна за делове производа стекну утицај на секундарном тржишту. Ова пракса је доведена у питање после пресуде Суда правде ЕУ у спојеним предметима C-397/16 и C-435/16.

Кључне речи: Уредба ЕУ бр. 6/2002; комунитарни дизајн; клаузула о поправци; саставни део сложеног производа.

І Увод

Дизајн сложених производа, нпр. аутомобила који се састоје од великог броја појединачних делова може да се заштити одговарајућим

* Доцент Правног факултета Универзитета у Крагујевцу

правом. За територију ЕУ правни оквир за заштиту дизајна је успостављен Директивом 98/71. Ова Директива, између осталог, гарантује заштиту сложеним производима као што су аутомобили и њихови видљиви делови. Према томе, само носилац права на дизајн може да користи дизајн. Другим речима, трећа лица не могу да користе аутомобил са истим дизајном на тржиште ЕУ.

За купца дизајнираног производа ово решење може изазвати непријатности када на пример услед аутомобилске несреће мора да замени делове сложеног производа („crash parts“) у циљу његовог враћања у првобитно стање. Уместо да носиоцу права плаћа „астрономску цену“ за заштићене резервне делове, власник аутомобила може да набави од трећег лица резервне делове који су идентични оригиналним, позивајући се на чл. 110, ст. 1 Уредбе 6/2002. Према овој Уредби резервни делови сложеног производа које производи треће лице могу да се користе у сврху поправке тог сложеног производа како би се обновио његов првобитни изглед. Ово правило важи у сваком случају за такозване „must match“ делове,¹ као што су на пример врата, предња светла аутомобила, блатобрани. Али шта је са такозваним „nice to have“ деловима, на пример фелне, које се не морају нужно уклопити у суседне делове са позитивним приањањем и још увек се могу слободно одабрати? На пример, алтернативне варијанте дизајнираних фелни за одређени модел аутомобила или дизајниране фелне за различите моделе аутомобила: да ли су и оне обухваћене клаузулом о поправци у смислу чл. 110, ст. 1 Уредбе 6/2002. Спорно питање у вези са деловима сложеног производа разјаснио је Суд правде ЕУ у спојеним предметима C-397/16 и C-435/16.² У наставку рада ће бити дат краћи приказ чињеничног стања у овим предметима.

II Кратки приказ чињеничног стања у спојеним предметима „Acacia/Audi“ и „Acacia/Porsche“

Немачки произвођач аутомобила Ауди је носилац више дизајна који су у ЕУ заштићени за аутомобилске фелне од легуре. Са друге стране, компанија Acacia производи аутомобилске фелне од легуре под робном марком „WSP Italy“, које продаје на својој интернет страници доступној на неколико језика. Неке од тих фелни су идентичне фелнама које производи компанија Ауди. На фелнама које производи Acacia стоји отиснута ознака

1 Must-match делови су делови чији дизајн зависи од изгледа сложеног производа.

2 Текст пресуде у спојеним предметима C-397/16 и C-435/16 се може наћи на адреси: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-397/16&language=en>.

„NOT OEM”, што значи није од произвођача оригиналне опреме. У пословној и техничкој документацији која прати те производе, продајним рачунима и интернет страни фирме Асасиа наводи се да се фелне продају само као резервни делови намењени за поправку аутомобила.

Компанија Ауди је поднела тужбу надлежном суду у Милану, тражећи да се утврди да производња и продаја фелни од стране фирме Асасиа представља повреду његових дизајна заштићених у ЕУ. Незадовољна првостепеном пресудом тужена фирма Асасиа је поднела жалбу. Жалбени суд је пошавши од тога да постоји више контрадикторних одлука, не само италијанских него и судова других држава чланица, у вези са применом такозване „клаузуле о поправци“ у смислу чл. 110, ст. 1 Уредбе 6/2002 прекинуо поступак и покренуо поступак претходног одлучивања пред Судом правде ЕУ.

Са друге стране, немачки произвођач спортских аутомобила Порше је, такође, носилац више дизајна који су у ЕУ заштићени за аутомобилске фелне од легуре. Фелне које производи фирма Асасиа у Немачкој продају се на њеној интернет страни, која је доступна и на немачком језику. Компанија Порше је поднела тужбу надлежном суду у Штутгарту, тражећи да се утврди да производња и продаја фелни од стране фирме Асасиа представља повреду његових дизајна заштићених у ЕУ. Незадовољна првостепеном пресудом тужена фирма Асасиа је поднела жалбу. Будући да је жалба одбијена, тужена страна је поднела ревизију. Ревизијски суд је пошао од тога да исход ревизије зависи од одговора на питање да ли тужена фирма Асасиа има право да се позове на такозвану клаузулу „о поправци“ из чланка 110, ст. 1 Уредбе бр. 6/2002. Међутим, тумачење те одредбе отвара неколико проблема. Из тог разлога немачки Савезни врховни суд је одлучио да прекине поступак и упућивањем неколико питања покренуо поступак претходног одлучивања пред Судом правде ЕУ.

Будући да се у оба предмета као тужена страна појављује фирма Асасиа, и да су немачки и италијански суд поставили скоро идентична питања суду у Луксембургу, овај суд је одлучио да споји поступке. Немачки и италијански суд су хтели да сазнају да ли чл. 110, ст. 1 Уредбе 6/2002 треба тумачити тако да такозвана клаузула „о поправци“, садржана у тој одредби, условљава искључење заштите комунитарног дизајна за дизајн који представља саставни део сложеног производа који се користи у сврху поправке тог сложеног производа како би му се вратио његов првобитни изглед, тиме да заштићени дизајн зависи од изгледа сложеног производа. Поред тога, немачком и италијанском суду је било нејасно које

услове „клаузула о поправци” из чланка 110, ст. 1 Уредбе 6/2002 предвиђа за искључење заштите комунитарног дизајна за дизајн који представља саставни део сложеног производа који се употребљава у сврху поправке тог сложеног производа како би му се вратио његов првобитни изглед. И на крају, судови у Немачкој и Италији су имали дилему да ли произвођач резервних делова, да би могао да се позове на клаузулу о поправци, мора да се осигура да резервни део може да се купи само за сврху поправке - и ако мора – на који начин.

III Значај клаузуле о поправци у смислу чл. 110, ст. 1 Уредбе 6/2002

Произвођач аутомобила који затражи заштиту за нови дизајн аутомобила с индивидуалним карактером у смислу чл. 4, ст. 1 Уредбе 6/2002 постаје носилац права које важи у целој ЕУ. Право на дизајн за сложени производ простире се и на поједине његове саставне делове у смислу чл. 4, ст. 2 наведене Уредбе, као што су браници, блатобрани каросерије, врата, фарови или фелне. Носилац права на дизајн има, у складу с чл. 19 Уредбе, искључиво право коришћења и спречавања било које треће стране да се тим дизајном користи без његове сагласности. Другим речима, тај произвођач аутомобила чији је дизајн заштићен у ЕУ има монопол над коришћењем тих дизајна, што му даје могућност да забрани трећим странама да производе или стављају на тржиште аутомобил или делове аутомобила тог дизајна. У складу са правилом о исцрпљењу права, носилац права на дизајн нема право да забрани трећем лицу располагање производом који садржи заштићени дизајн, а који је ставио на тржиште ЕУ носилац права или треће лице уз његову сагласност. Исцрпљењем, са друге стране, није обухваћена производња производа који садржи заштићени дизајн, као ни његових саставних делова у смислу чл. 4, ст. 2 Уредбе 6/2002. Међутим, могуће је да се један од саставних делова аутомобила, који је продао произвођач аутомобила, као што су браници, блатобрани каросерије, врата, фарови или фелне, поквари и мора да се замени. Управо клаузула о поправци у смислу чл. 110, ст. 2 Уредбе 6/2002 има за циљ да у одређеним околностима спречи монопол носиоца права на дизајн у односу на резервне делове сложеног производа. Том клаузулом се предвиђа да права носиоца дизајна за сложени производ не укључују делове који се употребљавају у сврху поправке тог сложеног производа како би се обновио његов првобитни изглед.

IV Либерализација тржишта видљивих резервних делова за аутомобиле

У својој пресуди Суд правде ЕУ је одлучио да се тзв. клаузула о поправци не односи само на тзв. *must-match* делове.³ Са друге стране, клаузула о поправци не обухвата коришћење делова ради украса, тј. из естетских разлога или у циљу прилагођавања сложеног производа за личне потребе. Ова клаузула се примењује само на делове сложеног производа који су визуелно исти као оригинални делови. У том смислу, искључено је свако коришћење дела које нема за циљ да се сложеном производу врати изглед који је имао приликом његовог стављања на тржиште. То се посебно односи на случајеве када резервни део не одговара оригиналном делу у погледу боје или димензија или ако када је изглед сложеног производа промењен након његовог стављања на тржиште.

Произвођач или продавац резервног дела може да се позове на клаузулу о поправци само под условом да поступа с дужном пажњом у погледу испуњавања услова из чл. 110, ст. 1 Уредбе 6/2002 од стране крајњих корисника. То значи да су произвођач или продавац резервних делова у обавези да информишу даље кориснике, јасним и видљивим натписом на производу, његовом паковању, у каталозима или продајној документацији, с једне стране, о чињеници да конкретни део садржи дизајн чији је носилац друго лице и, с друге стране, о чињеници да је тај део намењен искључиво за коришћење у сврху поправке сложеног производа како би му се вратио његов првобитни изглед. Поред тога, произвођачи или продавци резервних делова дужни су одговарајућим средствима, посебно уговором, осигурати да даљи корисници дотичне делове не намењују за коришћење које није у складу с условима прописаним чл. 110, ст. 1 Уредбе 6/2002. Такође, дотични произвођач или продавац мора се суздржати од продаје таквог дела ако зна или с обзиром на све релевантне чињенице разумно мора знати да се тај део неће користити у складу с условима прописаним чл. 110, ст. 1 Уредбе 6/2002.

Својом пресудом у предметима С-397/16 и С-435/16 Суд правде ЕУ је допринео либерализацији тржишта резервних делова. Наиме, сложени производи попут аутомобила се састоје од великог броја појединачних делова. Ако се аутомобил оштети – на пример због несреће – поправком уз коришћење нових, тј. резервних делова аутомобил може да изгле-

3 Ralf Hackbarth, Art. 110 GGV nicht auf Must-Match-Teile beschränkt, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht - Praxis im Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht*, 2/2018, 53.

да исто као и раније. Резервни делови морају обавезно да одговарају оригиналним деловима аутомобила у њиховом тачном облику и димензијама. У супротном оригинални изглед се не може обновити. Делови који одступају у погледу облика и изгледа не могу да се уклопе у оштећени производ.

Већина резервних делова је искључена из заштите дизајна (нпр. делови испод хаубе, тј. резервни делови које не видимо). Међутим, неке државе чланице ЕУ нису укинуле заштиту дизајна за видљиве резервне делове приликом преношења Директиве 98/71 у национални закон. Реч је о видљивим резервним деловима интегрисаним у каросерији, као што су блатобрани, огледала, фарови, задња светла. Произвођачи аутомобила се, са једне стране, залажу за ексклузивно право не само за дизајн сложеног производа, него и његових резервних делова. Са друге стране, заговорници либерализације тржишта видљивих резервних делова за аутомобиле противе се признању искључивог права на дизајн за резервне делове - чак и оне видљиве - јер не постоји алтернатива за поправке. Клаузула о поправци у смислу чл. 110, ст. 2 Уредбе 6/2002 има за циљ да у одређеним околностима спречи монопол носиоца права на дизајн у односу на резервне делове сложеног производа. Ипак, неке државе чланице ЕУ су увеле клаузулу о поправци, нпр. Шпанија, Италија, Пољска или земље Бенелукса, а друге не, на пример Немачка и Швајцарска.

Заштита дизајна резервних делова већ дуже време предстаља једно од најспорнијих питања у европском праву заштите дизајна.⁴ Противници укидања заштите дизајна износе при том озбиљне аргументе. Наиме, по њиховом мишљењу, ексклузивна права као што су права на заштиту дизајна су - баш као и патенти - одлучујући подстицај за развој нових производа. До сада су се трошкови које компаније улажу у истраживање и развој исплатили. Разлог за то је што произвођачи могу забранити другим компанијама да користе на пример нови дизајн. Ако овај монопол престане, подстицај се такође смањује. Осим тога, искуство показује да су заштићени дизајни економски пресудни за многе компаније, посебно када се ради о визуелном разликовању од конкурената. Такође је очигледно да када ствари постану јефтиније, квалитет често пропада.

Поред квалитета, један од главних аргумената против увођења клаузуле о поправци је сигурност: напори да се предузму акције против

4 Annete Kur, Ersatzteilefreiheit zwischen Marken - und Designrecht, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1/2016, 20.

јефтиних копија из Кине постаће све теже ако се из заштите дизајна изузму резервни делови. Упркос свим контрааргументима, остаје заинтересованост да видимо хоће ли све државе чланице ЕУ, после пресуде Суда правде ЕУ у предметима С-397/16 и С-435/16, унети у своје националне законе клаузулу о поправци.

V Употреба жигом заштићеног знака без сагласност носиоца жига за резервне делове или прибор за моторна возила који су идентични производима за које је жиг регистрован

Клаузула о поправци била је предмет одлучивања Суда правде ЕУ и у предмету С 500/14 поводом употребе жигом заштићеног знака од стране трећег лица за резервне делове или прибор за моторна возила који су идентични производима за које је жиг регистрован.⁵ Спор је настао између Форда, америчког произвођача моторних возила, прибора и резервних делова за та возила, укључујући раткапне, и компаније Wheeltrims која се бави производњом и продајом резервних делова за моторна возила. Ова компанија ставља у промет, између осталог, раткапне које садрже верну репродукцију жигова различитих произвођача моторних возила, међу којима и жиг компаније Форд, за шта нема одобрење носиоца жига. Ова компанија, такође, производи и ставља у промет универзалне раткапне, које нису обележене ниједним знаком, а које продаје по нижим ценама од оних који садрже жиг произвођача. Сматрајући да је његово право повређено, Форд је пред надлежним италијанским судом покренуо поступак због повреде жига. Међутим, компанија Wheeltrims је сматрала да је употреба жигом заштићеног знака компаније Форд потпуно дескриптивна. Ова компанија се, при том, позвала на „клаузулу о поправци“ из чл. 241 италијанског Закона о индустријском власништву која предвиђа право на репродукцију саставних делова сложеног производа који су заштићени жигом а да при том није прибављено претходно одобрење носиоца жига, када та репродукција мора омогућити обнову изворног изгледа сложеног производа.

Италијански суд пре којим је поступак покренут је имао озбиљну дилему с обзиром на подручје примене клаузуле о поправци, као и о односу између ове клаузуле и права која произилазе из жига. Због тога је италијански суд покренуо поступак претходног одлучивања пред Судом правде ЕУ. Својим питањима, италијански суд је хтео да сазна да ли ли

5 Текст пресуде у предмету С-500/14 се може наћи на адреси: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?&num=C-500/14>.

чл. 14 Директиве 98/71 и чл. 110. Уредбе 6/2002 треба тумачити тако да, као изузетак од одредби Директиве 2008/95 и Уредбе бр. 207/2009, допуштају произвођачу резервних делова и прибора за моторна возила, као што су то раткапне, да без сагласности произвођача моторних возила на својим производима истиче знак који је истоветан жигу који је произвођач регистровао, између осталог и за те производе, уз образложење да је употреба производа са жигом произвођача моторних возила средство поправке односног возила, захваљујући коме је могуће обновити изворни изглед сложеног производа. Суд правде ЕУ је на ово питање одговорио негативно. Другим речима, пресуда суда у предмету C-500/14 иде у корист произвођача моторних возила, који су уједно произвођачи оригиналних прибора и резервних делова за та возила.

VI Закључак

Одлука Суда правде ЕУ у предметима C-397/16 и C-435/16 у великој мери проширује домет клаузуле о поправци - барем у поређењу са немачком праксом.⁶ Наиме, владајуће мишљење у Немачкој је да се клаузула о поправци примењује само на тзв. „must-match“ делове.⁷ Ово мишљење се наслања на уводну изјаву 13 Уредбе 6/2002, којом је предвиђено да се заштита дизајна не простире на производе који су саставни део сложеног производа од чијег изгледа зависи дизајн и који се користи за поправљање сложеног производа ради враћања његовог првобитног изгледа. Суд правде ЕУ је ипак, полазећи од историје настанка уводних изјава Уредбе 6/2002 и Директиве 98/71 дошао до закључка да се клаузула о поправци не односи само на делове чији дизајн зависи од изгледа сложеног производа. Другим речима, клаузула о поправци није ограничена само на тзв. „must-match“ делове.

На први поглед, одлука Суда изгледа неповољно за произвођаче аутомобила. Исто важи и за произвођаче „комплексних производа“ који желе или су већ заштитили дизајн за поједине саставне елементе. Треба, међутим, напоменути, с једне стране, да резервни делови који су само визуелно слични оригиналним заштићеним деловима и даље не могу да се продају под условима клаузуле о поправци. Са друге стране, национални закони о дизајну многих држава чланица не предвиђају клаузулу о

6 Johannes Druschel, Philip Schmitz, Philipp Engert, Einordnung von Autofelgen als Bauelemente nach der „Reparaturkluse!“ in der GGV, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 3/2018, 290, 291.

7 Kühne Markus, *Das „neue“ deutsche Designrecht, in Autorecht 2014: Ersatzteile und Märkte*, Baden-Baden 2014, 121.

поправци. Осим тога, клаузула о поправци не искључује коришћење жигом заштићеног знака. Поред тога, одлука не доводи до чињенице да независни добављачи резервних делова могу слободно продавати реплициране делове. Наиме, произвођач или продавац дела сложеног производа који се позива на клаузулу о поправци подлеже обавези поступања с дужном пажњом у погледу испуњавања услова из чл. 110, ст. 1 Уредбе 6/2002 од стране крајњих корисника.

Укључивање клаузуле о поправци у националне законе о заштити дизајна је вишеструко корисно. Наиме, ова клаузула омогућава конкурентску предност спрећивањем анти-потрошачких монопола на тржишту видљивих аутомобилских делова. Потрошачи могу да бирају између резервних делова конкурентских произвођача и добављача и тако добијају резервне делове и услуге поправке које су са њима повезане по конкурентским ценама. Поред тога, клаузула о поправци омогућава одржавање и стварање радних места не само за произвођаче и продавце резервних делова, него и за радионице у којима се врши поправка аутомобила. Клаузула о поправци спречава протекционизам и прикривене субвенције у корист произвођача аутомобила. Ова клаузула омогућава произвођачима и продавцима делова да извозе делове у земље са либералним тржиштем.

Doc. Dr Sonja LUČIĆ

Assistant Professor at the Faculty of Law University of Kragujevac

PROTECTION OF COMMUNITY DESIGN AND REPAIR CLAUSE

Abstract

The Court of Justice of the European Union (CJEU) published its decision in the joined Acacia cases at the end of 2017, providing guidance on how to interpret the Design Regulation's repair clause. The central question was whether (car) manufacturers could act against the sale of replica spare parts, such as wheel rims, on the basis of a Registered Community Design.

The decision concerns the joined cases brought by Audi and Porsche against Acacia (an Italian car manufacturer of wheel rims). Audi and Porsche had alleged that Acacia had infringed several of their community designs for wheel rims and wheels by producing and selling replica wheel rims. In defence, Acacia

invoked the Design Regulation's repair clause (Article 110(1) of the Community Design Regulation).

In its decision, the CJEU found that the scope of the repair clause is not limited to components whose shape is determined by the appearance of the complex product (such as headlamps). That means that the repair clause covers all spare parts without any form of limitations, regardless the shape.

However, it added that the clause is only applicable when the repair serves to restore the original appearance. In addition, the concept of 'use' should be interpreted broadly and includes all forms of use of a part for repair purposes, such as: "the making, offering, putting on the market, importing, exporting or using of a product in which the design is incorporated or to which it is applied, or stocking such a product for those purposes".

According to the CJEU, the repair clause needs to be interpreted broadly and includes all spare parts, providing that the reparation is with the purpose to restore the original appearance.

The case will now be passed back to the national courts to judge whether Acacia can invoke the repair clause and legitimately use the replica wheel rims. However, this decision is not only relevant to the automotives industry, but also applies to all spare part industries, provided that the requirements are met.

Keywords: Regulation (EC) No 6/2002; Community design; Repair clause; component part of a complex product.