



Datum van inontvangstneming : 01/09/2016

**Zaak C-397/16**

**Verzoek om een prejudiciële beslissing**

**Datum van indiening:**

18 juli 2016

**Verwijzende rechter:**

Corte d'appello di Milano (Italië)

**Datum van de verwijzingsbeslissing:**

15 juni 2016

**Appellante:**

Acacia Srl

**Geïntimeerden:**

Fallimento Pneusgarda Srl

Audi AG

---

[OMISSIS]

CORTE D'APPELLO di MILANO

[OMISSIS]

[OMISSIS] [*hoofding*]

BESCHIKKING

In het geding [OMISSIS] ingeleid door:

**ACACIA SRL** [OMISSIS]

APPELLANTE

tegen

**FALLIMENTO PNEUSGARDA SRL** [OMISSIS], die NIET IS  
VERSCHEENEN

**AUDI AG** [OMISSIS]

GEÏNTIMEERDEN

[OMISSIS]

## **1. HOOFDGEDING**

(Zie artikel 94 van het Reglement voor de procesvoering en punt 22, eerste streepje, van de [Aanbevelingen aan de nationale rechterlijke instanties over het aanhangig maken van prejudiciële procedures; hierna: „Aanbevelingen”])

### *1.1. Beknopte beschrijving van de procedure*

Bij appeldagvaarding [OMISSIS] heeft appellante bij de Corte d’Appello di Milano (hof van beroep Milaan) hoger beroep ingesteld tegen AUDI AG [Or. 2] en de failliet verklaarde vennootschap PNEUSGARDA srl teneinde de herziening te verkrijgen van vonnis nr. 2271/2015 van de Tribunale di Milano (rechter in eerste aanleg Milaan) – afdeling ondernemingsrecht –, die op 27 november 2014 heeft vastgesteld dat inbreuk was gemaakt op aan geïntimeerde toebehorende gemeenschapsmodellen, bestaande in lichtmetalen wielvelgen voor door geïntimeerde geproduceerde auto’s, dat appellante diende op te houden met de inbreuken door de invoer, de productie of de verkoop van replicavelgen, of door daarvoor reclame te maken, en dat de door appellante in verschillende modellen geproduceerde lichtmetalen velgen WSP Italy uit de handel moesten worden genomen en vernietigd.

- Met haar beroep tegen het vonnis in eerste aanleg verzoekt ACACIA in de eerste plaats om opschorting van het hoofdgeding met gelijktijdige prejudiciële verwijzing naar het Hof van Justitie over de uitlegging en toepassing van artikel 110 van verordening (EG) nr. 6/2002 [van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen], art. 14 van richtlijn 98/71/EG [van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen] en artikel 241 [van decreto legislativo n. 30 – Codice della proprietà industriale (wetsbesluit nr. 30 houdende het wetboek industriële eigendom) van 10 februari 2005 (hierna: „CPI”)], om na te gaan of het recht van de Europese Unie zich in wezen ertegen verzet dat de overgangsregeling met betrekking tot de „reparatieclausule” van artikel 110 van verordening (EG) nr. 6/2002 aldus wordt uitgelegd dat modellen van replicawielen vallen onder de categorie onderdelen van een samengesteld voortbrengsel. Ten gronde verzoekt zij om afwijzing van de vorderingen die geïntimeerde in eerste aanleg had

geformuleerd ter bescherming van haar eigendomsrechten op modellen van velgen die de autofabrikant origineel dan wel later op de wagen monteert.

- ACACIA stelt dus dat zij het recht heeft om de door haar op wereldwijde schaal geproduceerde replica vervangingswielen in de Europese Economische Ruimte in te voeren, te produceren en te verkopen, en daarvoor reclame te maken. Volgens haar vallen die wielen onder de definitie gegeven door [Reglement nr. 124 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE) – Uniforme voorschriften voor de goedkeuring van wielen voor personenauto's en hun aanhangwagens; hierna: „reglement nr. 124 van de VN/ECE”], waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen „wielen die de voertuigfabrikant tijdens de productie van het voertuig op het voertuigmodel mag monteren” en „[replica vervangingswielen] die tijdens de levensduur van het voertuig worden gemonteerd ter vervanging van de originele wielen”, en die juist een (door een andere producent met dezelfde materialen en volgens hetzelfde model) vervaardigde replica zijn van vervangingswielen van de autofabrikant. Dergelijke wielen mogen maar in de handel worden gebracht wanneer zij in overeenstemming met [reglement nr. 124 van de VN/ECE] zijn goedgekeurd. Het gaat dus om wielen die i) identiek zijn aan de vervangingswielen van de autofabrikant; ii), die, wat de afmetingen of bijzondere kenmerken betreft, niet verschillen van de vervangingswielen van de voertuigfabrikant, en iii) alleen ertoe dienen het voertuig te repareren en het in technisch-functioneel en esthetisch opzicht zijn oorspronkelijke vorm terug te geven.

### *1.2. Beknopte beschrijving van de feiten van de zaak*

De autofabrikant AUDI AG (hierna: „AUDI”) heeft gesteld dat met een aantal modellen van lichtmetalen replicavelgen van het merk WSP ITALY die werden geproduceerd door ACACIA S.r.l. (hierna: „ACACIA”) en verkocht door de onafhankelijke verkoper PNEUSGARDA s.r.l. (hierna: „PNEUSGARDA”), inbreuk werd gemaakt op AUDI's gemeenschapsmodellen voor velgen in aluminiumlegering nrs. 132899-0001, 207667-0001, 207667-0002, 918016-0001, 1105712-0001 en 1641952-0002. Bijgevolg heeft zij ACACIA en PNEUSGARDA voor de rechter gedaagd teneinde de vermeende inbreuk te doen vaststellen en te doen gelasten dat de gedaagden, producent en distributeur van de betrokken producten, deze activiteit niet langer mogen verrichten. In de loop van de procedure is PNEUSGARDA failliet gegaan, en zij is niet verschenen.

- De Tribunale di Milano heeft bij vonnis nr. 2271/2015 van 27 november 2014 de vordering van AUDI toegewezen en vastgesteld dat de bedrijfsactiviteit van ACACIA, bestaande in de in- en uitvoer, de productie en de verkoop van replicavelgen, en in het maken van reclame daarvoor,

inbreuk maakt op de zes gemeenschapsmodellen waarvoor AUDI om bescherming had verzocht, en heeft het betoog van de verdediging verworpen door vast te stellen dat de reparatieclausule [Or. 3] bedoeld in artikel 241 CPI, artikel 14 van richtlijn 98/71/EG en artikel 110 van verordening (EG) nr. 6/2002 in casu niet van toepassing was. De rechter in eerste aanleg was inzonderheid van oordeel dat de verkoop van de replicavelgen, ook louter ter reparatie, niet kon worden beschouwd als bijkomstig ten opzichte van de doelstelling, de auto zijn oorspronkelijke vorm terug te geven, aangezien deze onderdelen een autonome en op zichzelf staande esthetische bijdrage leveren aan het samengestelde voortbrengsel, de auto, waarop zij worden gemonteerd. Bijgevolg ontbrak één van de essentiële vereisten voor de toepassing van de hierboven genoemde reparatieclausule, en *a fortiori* is inbreuk gemaakt op de industriële eigendomsrechten met betrekking tot de gemeenschapsmodellen van AUDI.

- Bij dagvaarding betekend op 1 juli 2015 heeft ACACIA hoger beroep ingesteld tegen dat vonnis, waarbij zij aanvoerde dat haar activiteit van productie en verkoop van replicavelgen waarmee het model van AUDI werd gereproduceerd, geen inbreuk maakte op de door deze onderneming – geïntimeerde – ingeschreven gemeenschapsmodellen juist vanwege die reparatieclausule, waarvoor is voldaan aan alle voorwaarden: de activiteiten van ACACIA zou immers in het concrete geval gericht zijn op de productie en de verkoop van replicaproducten die er louter toe strekken de auto zijn oorspronkelijke vorm terug te geven, gelet op het feit dat een bepaald model van velg op esthetisch vlak complementair is aan het „samengestelde” voortbrengsel dat een auto is. Volgens appellante is er met andere woorden vanuit een formeel en juridisch oogpunt een esthetische „standaard”-vormgeving denkbaar voor auto’s van het merk AUDI, die ook een specifiek model van velg omvat, waarvan de vervanging dus een activiteit zou zijn die het mogelijk maakt de oorspronkelijke functionele en esthetische vorm te behouden, en moet bijgevolg worden erkend dat is voldaan aan de voorwaarden voor de toepassing van de reparatieclausule van artikel 241 CPI, artikel 14 van richtlijn 98/71/EG en artikel 110 van verordening (EG) nr. 6/2002, zodat er geen sprake kan zijn van enige inbreuk op de door AUDI ingeschreven gemeenschapsmodellen.

- Geïntimeerde, die op regelmatige wijze is verschenen, verzoekt om verwerping van het hoger beroep en bevestiging van het vonnis in eerste aanleg en voert daartoe aan dat de vorm van lichtmetalen velgen voor auto’s niet onveranderlijk vastligt ten opzichte van de gehele uiterlijke verschijning van het samengestelde voortbrengsel, aangezien de lichtmetalen velgen, in hun hoedanigheid van producten met een autonome esthetische waarde, door de klant kunnen worden gekozen en op verschillende automodellen worden geplaatst. De functie van lichtmetalen velgen bestaat er dus niet noodzakelijkerwijs in, het oorspronkelijke model van het samengestelde

voortbrengsel zijn vorm terug te geven, maar te voorzien in de marktbehoeften met betrekking tot deze specifieke accessoires, waarvoor een specifiek *design* wordt ontwikkeld dat waarde heeft los van die van de auto's. De rechten verbonden aan deze modellen kunnen daarom niet worden beperkt door de reparatieclausule, die betrekking heeft op andere onderdelen die bij het samengestelde voortbrengsel horen en het vervolledigen. Bovendien vormt de clausule in kwestie, die een uitzondering vormt, een *lex specialis* ten opzichte van de regel van bescherming van eigendomsrechten en bijgevolg mag zij niet zo ruim worden uitgelegd dat ook voornoemde producten daaronder vallen.

## 2. NATIONAAL RECHT

### 2.1. Nationale bepalingen

Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 – Codice della proprietà industriale (CPI) (wetsbesluit nr. 30 houdende het wetboek industriële eigendom van 10 februari 2005)

Artikel 241 CPI, met als opschrift „Exclusieve rechten op de onderdelen van een samengesteld voortbrengsel” luidt als volgt:

#### [Or. 4]

„Zolang richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen niet overeenkomstig artikel 18 van deze richtlijn op voorstel van de Commissie is gewijzigd, kan geen beroep worden gedaan op de exclusieve rechten op onderdelen van een samengesteld voortbrengsel om de productie en de verkoop te verhinderen van deze onderdelen met het oog op de reparatie van het samengestelde voortbrengsel teneinde het zijn oorspronkelijke vorm terug te geven”.

### 2.2. Relevante nationale rechtspraak

Onder meer de volgende rechterlijke instanties hebben geoordeeld dat de reparatieclausule niet van toepassing is op velgen die als model zijn ingeschreven:

- de Tribunale di Torino (rechter in eerste aanleg Turijn), beslissing (in eerste aanleg) van 24 maart 2006, BMW/Forniture Pneumatici;
- de Tribunale di Milano (rechter in eerste aanleg Milaan), beslissing (in eerste aanleg) van 26 april 2013, BMW/1 Wheel;
- de Tribunale di Bologna (rechter in eerste aanleg Bologna), beslissing (in eerste aanleg) van 20 december 2013, BMW/For Wheels;

- de High Court of Justice, Chancery Division, Patents Court [rechter in Engeland en Wales (VK) die in eerste aanleg bevoegd is voor intellectuele eigendomszaken], beslissing (in eerste aanleg) van 27 juli 2012, BMW/Round and Metal + Gross;
- de [Audiencia Provincial Alicante – Tribunal de marca comunitaria] [rechter in tweede aanleg Alicante (Spanje), bevoegd voor gemeenschapsmerkzaken], beslissing (in tweede aanleg) van 16 februari 2014, BMW/Acacia + Autohaus.

De volgende rechterlijke instanties hebben geoordeeld dat de reparatieclausule van toepassing is op velgen die als model zijn ingeschreven:

- de Tribunale di Napoli (rechter in eerste aanleg Napels), beslissing (in eerste aanleg) van 27 april 2011, BMW/Acacia;
- de Corte d'Appello di Napoli (rechter in tweede aanleg Napels), beslissing (in tweede aanleg) nr. 3678/13 van 22 oktober 2013, BMW/Acacia (in kracht van gewijsde)

### **3. UNIERECHTELIJKE BEPALINGEN**

**(Zie artikel 94 van het Reglement voor de procesvoering en punt 23 van de Aanbevelingen)**

#### *3.1. Bepalingen die relevant zijn ter beantwoording van de vragen*

Verordening (EG) nr. 6/2002

Artikel 110, met als opschrift „Overgangsbepaling”, bepaalt het volgende:

„Totdat op voorstel van de Commissie wijzigingen van deze verordening van kracht worden, bestaat er geen bescherming als Gemeenschapsmodel voor een model dat een onderdeel vormt van een samengesteld voortbrengsel dat in de zin van artikel 19, lid 1, wordt gebruikt voor de reparatie van dit samengestelde voortbrengsel om het de oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven”.

Richtlijn 98/71/EG

Artikel 14, met als opschrift „Overgangsbepaling”, luidt als volgt:

**[Or. 5]**

„Zolang deze richtlijn niet overeenkomstig artikel 18 op voorstel van de Commissie is gewijzigd, handhaven de lidstaten hun bestaande wettelijke bepalingen inzake het gebruik van het model van een onderdeel voor het repareren van een samengesteld voortbrengsel met de bedoeling het zijn oorspronkelijke

vorm terug te geven, en wijzigen zij die bepalingen alleen als daarmee een liberalisering van de markt voor dergelijke onderdelen wordt beoogd.”

### *3.2 Overige normen die relevant zijn ter beantwoording van de vragen*

Richtlijn 98/71: veertiende, negentiende en twintigste overweging

Richtlijn 2004/48: overweging 13

Richtlijn 2007/46: artikel 38 en overweging 19

Verordening nr. 461/2010: artikel 1

Reglement VN/ECE nr. 124 – Uniforme voorschriften voor de goedkeuring van wielen voor personenauto's en hun aanhangwagens: artikel 2

## **4. BEKNOPTE UITEENZETTING VAN DE REDENEN VOOR DE PREJUDICIËLE VERWIJZING**

**(Zie artikel 94 van het Reglement voor de procesvoering en punt 22, derde streepje, van de Aanbevelingen)**

4.1. De oplossing van de kwestie van de uitlegging van de Europese norm die het voorwerp vormt van het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing is van cruciaal belang voor de beslechting van het geding teneinde i) de belangen en rechten te bepalen die worden beschermd door de overgangsbepaling die voorziet in de reparatieclausule; ii) de daarin vastgestelde regel te kwalificeren als uitzondering of algemene regel, en iii) de bewijslast tussen de partijen in het geding juist te verdelen: de bewijslast dat de replicavelg op esthetisch vlak al dan niet complementair is aan de auto, zal immers op ACACIA dan wel op AUDI rusten naar gelang dat de overgangsbepaling die voorziet in de reparatieclausule moet worden beschouwd als een norm die een uitzondering bevat op de bescherming van de industriële eigendom of integendeel als de uitdrukking van het algemene beginsel van vrije mededinging op de markt (zie de punten 48-52 van de beslissing van de High Court of Justice, Chancery Division, Patents Court van 21 juli 2012, BMW/Round and Metal + Gross). Inzonderheid dient in het onderhavige geval te worden vastgesteld of het bewijs dient te worden geleverd iv) van de mate van complementariteit die moet bestaan tussen een accessoire en het samengestelde voortbrengsel, aangezien de referentiemarkt niet alleen de markt voor bij een bepaald automodel horende lichtmetalen vervangingsvelgen omvat, maar ook de markt voor velgen die een replica zijn van andere door autofabrikanten geproduceerde vervangingsvelgen, die een autonome esthetische waarde hebben ten opzichte van specifieke en bepaalde automodellen.

4.2. De verwijzende rechter heeft thans geen weet van eerdere uitspraken van het Hof van Justitie betreffende de uitlegging van artikel 110 van verordening



nr. 6/2002 met betrekking tot eigendomsrechten op industriële modellen van lichtmetalen velgen, aangezien het Hof van Justitie zich tot dusver alleen heeft uitgesproken over rechten op merken die als onderscheidend teken op de velg zijn aangebracht, hetgeen duidelijk niet valt onder de zogenoemde reparatieclausule, die betrekking heeft op eigendomsrechten op industriële modellen (zie de beschikking van het Hof van Justitie van 6 oktober 2015, Ford Motor Company/Wheeltrims Ltd., [C-500/2014], [Or. 6] waarin werd vastgesteld dat de clausule niet van toepassing was). In de onderhavige zaak rijst een nieuwe vraag, die erg belangrijk is voor de beslechting van deze zaak, waarvoor de prejudiciële verwijzing bijzonder nuttig kan blijken om, aan de hand van de juiste interpretatie van de regel vervat in de – uit het Europees recht stammende – reparatieclausule, een beslissing te nemen, aangezien de twijfels moeten worden weggenomen aangaande de keuze – uit de mogelijke uitleggingen – van die welke strookt met de *ratio* van het Europese recht (zie de Aanbevelingen van het Hof van Justitie, PB 2012, C 338, blz. 1, punt 13).

4.3. Het bestaan van tegenstrijdige rechterlijke uitspraken uit verschillende Europese landen met betrekking tot de uitlegging van de bovenstaande uit het Unierecht voortvloeiende normen, toont duidelijk aan dat er ter zake ernstige twijfel bestaat en dat de zogenoemde „acte clair”-theorie in dit geval niet van toepassing is, zodat de kwestie van heel groot algemeen belang is teneinde de uniforme toepassing van het recht van de Europese Unie te waarborgen (zie Aanbevelingen van het Hof van Justitie, PB 2012, C 338, blz. 1, punt 13).

## **5. WEZENLIJKE ARGUMENTEN VAN DE PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING**

**(Zie artikel 94 van het Reglement voor de procesvoering en punt 23 van de Aanbevelingen)**

5.1. Tot staving van het standpunt dat de zogenoemde reparatieclausule („*repair clause*”) in deze zaak van toepassing is voert ACACIA de volgende argumenten aan.

- In de eerste plaats zet appellante uiteen dat AUDI, daarmee bevestigend dat er een sterke band bestaat tussen het onderdeel (velgen) en het samengestelde voortbrengsel (auto), de gewoonte heeft om het automodel bij de bevoegde instanties te registreren met daarop een eigen model van lichtmetalen velgen gemonteerd, zulks ook voor reclamedoeleinden.
- In de tweede plaats verwijst appellante naar een aantal uitspraken van de Tribunale di Milano en de Corte d’Appello di Milano over de toepassing van de reparatieclausule op „wieldoppen”, dus op onderdelen van het voertuig die bedoeld zijn om te worden gemonteerd op het samengestelde voortbrengsel „wiel” met een puur esthetische functie. Zij merkt op dat de

rechtspraak heeft geoordeeld dat de vervanging van deze laatste onderdelen onder de reparatieclausule („*repair clause*”) valt. Dit, zo stelt Acacia, vormt ongerechtvaardigde discriminatie ten nadele van de commerciële activiteit van de vervanging met replicatievelgen, aangezien die onderdelen vanuit esthetisch oogpunt een soortgelijke functie vervullen als „wieldoppen”.

- In de derde plaats vloeit een toepassing van de reparatieclausule in die zin dat de velg als onderdeel daar zeker onder valt, voort uit een systematische uitlegging van de norm. Het lijkt immers geen twijfel dat elke bepaling van het Unierecht „*in haar context [moet] worden geplaatst en worden uitgelegd in het licht van dit recht in zijn geheel*” (zie het arrest van het Hof van Justitie van 6 oktober 1982, C-283/[8]1). Het is dus mogelijk, op basis van de negentiende en twintigste overweging van richtlijn nr. 98/71 en reglement nr. 124 van de VN/ECE, die de goedkeuring van de zogenoemde „replica vervangingswielen” erkent en regelt, en de *ratio* van verordening (EG) nr. 6/2002, dat de reparatieclausule – door er een ruime uitlegging aan te geven of louter door interpretatie – aldus kan worden uitgelegd dat de plaatsing van replicawielen daaronder valt. Die zienswijze vindt ook steun in de beginselen van vrij verkeer van goederen, van de vrije grensoverschrijdende dienstverlening, en van vrije mededinging, die de goede werking van de Europese interne markt regelen.

#### [Or. 7]

5.2. Tot staving dat de zogenoemde reparatieclausule geen toepassing vindt bij de plaatsing van replicavelgen voert AUDI de volgende argumenten aan.

- Vooraf stelt geïntimeerde dat reglement nr. 124 van de VN/ECE niet relevant is voor de uitlegging van de reparatieclausule, aangezien de doelstellingen van dat reglement op geen enkele wijze verband houden met de beschermingsregeling voor modellen.
- Ten gronde legt AUDI de nadruk erop dat het bij de regel van artikel 110 van verordening nr. 6/2002 en artikel 241 CPI gaat om een overgangsbepaling en een uitzondering. Die regel vormt immers een uitzondering op de regeling ter bescherming van de industriële eigendom, in het bijzonder van ingeschreven modellen. Bijgevolg kan de regel niet ruim of naar analogie worden uitgelegd, en dus moet ook de rechter de werkingssfeer ervan restrictief opvatten.
- Volgens AUDI kan de reparatieclausule daarom in zijn huidige formulering niet aldus worden uitgebreid dat de activiteit van vervanging met replicavelgen daaronder valt. Die laatste onderdelen zijn immers vanuit esthetisch oogpunt autonoom ten opzichte van de auto, en dragen dus niet per se ertoe bij het samengestelde voortbrengsel dat een auto is

zijn oorspronkelijke vorm terug te geven, hetgeen het doel is van de clausule.

## 6. ZIENSWIJZE VAN DE VERWIJZENDE RECHTER

**(Zie artikel 94 van het Reglement voor de procesvoering en punt 24 van de Aanbevelingen)**

6.1. Volgens de [verwijzende rechter] impliceert de *ratio* van de reparatieclausule van artikel 241 CPI en artikel 110, lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002 dat wordt voorkomen dat de eigenaar van een voertuig gedwongen wordt originele vervangingsvelgen te kopen, die minder gemakkelijk te betrekken zijn op de markt voor reserveonderdelen en ook duurder zijn, telkens wanneer hij zijn auto dient te repareren of na te kijken om deze zijn oorspronkelijke vorm terug te geven, zulks teneinde de vrije mededinging op de markt voor reserveonderdelen te beschermen en te voorkomen dat de autofabrikanten die houder zijn van de modellen in kwestie een monopoliepositie kunnen verwerven. Op de markt voor vervangingsonderdelen van samengestelde voortbrengsels zou de reparatieclausule immers functioneren als een algemene regel voor de bescherming van de vrije markt, en niet als een norm die een uitzondering vormt op de regels van de bescherming van de industriële eigendom. Beter gezegd, de betrokken regel vindt zijn rechtvaardiging in de behoefte aan een billijk evenwicht tussen aan elkaar tegengestelde onderliggende belangen, waardoor grenzen worden gesteld aan de particuliere eigendom die zeker aanvaardbaar zijn, gelet op de behoefte om de vrije markt, de mededinging en de gemakkelijke beschikbaarheid van dergelijke producten te beschermen. Bijgevolg dient in het onderhavige geval de draagwijdte van de bescherming van de reparatieclausule te worden vastgesteld, aangezien problemen inzake de uitlegging van de normen niet tot de bewijslast van de partijen horen, en het integendeel aan de rechter staat om vast te stellen welke regel juist van toepassing is op de zaak. Ten gronde staat tussen partijen vast dat het gaat om de vervaardiging en verkoop van lichtmetalen replicavelgen, bestemd voor de markt voor reserveonderdelen voor auto's.

6.2. Gelet op het voorgaande kan de verwijzende rechter zich aansluiten bij het standpunt dat is uitgedrukt in het definitief geworden arrest nr. 3678/13 van de Corte d'Appello di Napoli, aangezien de daarin ontwikkelde redenering meer in overeenstemming is met de hierboven aangehaalde *ratio*. Er dient immers te worden vastgesteld dat volgens een systematische uitlegging die rekening houdt met de Europese regelingscontext waarvan voornoemd voorschrift deel uitmaakt, de reparatieclausule gebaseerd is op het algemene beginsel van vrije mededinging en dus het voorwerp kan zijn van een uitlegging die geldt voor elk afzonderlijk replica-onderdeel van een samengesteld voortbrengsel, ongeacht of het de specifieke vervanging vormt voor verschillende modellen waaraan het complementair is, terwijl een restrictieve uitlegging – ervan [Or. 8] uitgaande dat het zou gaan om een uitzondering waardoor de toepassing ervan beperkt is tot dat

specifieke geval – het resultaat zou zijn van een „enge” lezing die niet verdedigbaar is in de huidige Europese wetgevingscontext, die zich zeker verzet tegen buitensporige en ongerechtvaardigde monopolieregelingen (zie in dat verband de negentiende en twintigste overweging van richtlijn 98/71 en reglement nr. 124 van de VN/ECE).

6.3. Volgens de verwijzende rechter is de negentiende overweging van richtlijn 98/71 van bijzonder belang, aangezien zowel artikel 241 CPI als artikel 110 van verordening (EG) nr. 6/2002 normen zijn waarmee uitvoering wordt gegeven aan artikel 14 van die richtlijn en zij dezelfde doelstellingen hebben als die richtlijn, die in de considerans zijn vermeld en juist tot uitdrukking komen waar is vermeld dat het de bedoeling is om een overgangsbepaling in te voeren om de noodzakelijke liberalisering van de markt voor onderdelen voor reparaties veilig te stellen. In die overweging staat immers te lezen *„dat de lidstaten daarom in de tussentijd de met het Verdrag in overeenstemming zijnde bepalingen dienen te handhaven inzake het gebruik van het model van een onderdeel voor de reparatie van een samengesteld voortbrengsel met de bedoeling het zijn oorspronkelijke vorm terug te geven, of dat, als zij nieuwe bepalingen inzake dit gebruik invoeren, daarmee alleen een liberalisering van de markt voor dergelijke onderdelen dient te worden beoogd”* (zie de negentiende overweging van richtlijn 98/71).

6.4. Voorts is het feit dat de betrokken clause is opgenomen in overgangsbepalingen irrelevant. Ter zake dient immers te worden opgemerkt dat die bepaling, hoewel zij is opgezet als een overgangsbepaling, in feite nu, meer dan vijftien jaar sinds de invoering ervan, is „verankerd” als algemeen beginsel van bescherming van de vrije mededinging, nu er ter zake geen nieuwe of alternatieve regeling is vastgesteld (zie beslissing nr. 3678/13 van de Corte d’Appello di Napoli, blz. 8). Bovendien valt moeilijk in te zien hoe een overgangsbepaling een uitzonderingsnorm kan bevatten die van toepassing is op een beperkt aantal gevallen, en niet een algemene regel.

6.5. Bovendien heeft ACACIA in de onderhavige zaak bewijs overgelegd dat er sprake is van een intrinsieke en onmiskenbare complementariteit tussen het uiterlijk van het voertuig in zijn geheel en de vormgeving van de replicavelg, zodat het in het kader van de reclame voor en de verkoop van auto’s zeer wel mogelijk lijkt om een oorspronkelijk uiterlijk van een auto met een bepaalde velg te identificeren.

6.6. Gelet op het voorgaande is de verwijzende rechter van oordeel dat in de onderhavige zaak de volle werking van de reparatieclause met betrekking tot replicavelgen dient te worden erkend, aangezien een restrictieve uitlegging van de werkingssfeer van de reparatieclause van artikel 110 van verordening nr. [6]/2002 niet kan worden aanvaard op basis van louter de overweging dat de markt in deze sector in feite meerdere esthetische oplossingen biedt voor auto-onderdelen, aangezien het vanuit juridisch oogpunt geen enkele twijfel lijdt dat velgen, als vervangingsonderdelen voor een deel van een samengesteld

voortbrengsel, onderdelen zijn die noodzakelijk zijn om het samengestelde product (auto) zijn oorspronkelijke vorm terug te geven, zowel wanneer deze oorspronkelijke vorm overeenstemt met die welke standaard op de markt wordt aangeboden, als wanneer de oorspronkelijke vorm aan de smaak van de klant is aangepast.

## **7. VERWIJZING VAN DE PREJUDICIËLE VRAGEN NAAR HET HOF VAN JUSTITIE**

**(Zie artikel 94 van het Reglement voor de procesvoering en punt 26 van de Aanbevelingen)**

Gelet op een en ander beslist de Corte d'Appello di Milano, Eerste civiele kamer, die gespecialiseerd is in ondernemingsrecht, gelet op 267 VWEU als volgt:

- de behandeling van de zaak wordt geschorst tot de uitspraak van het Hof van Justitie;
- de zaak wordt verwezen naar het Hof van Justitie van de Europese Unie, dat wordt verzocht om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 110, eerste lid, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 21 december 2001, en beantwoording van de volgende vragen:

### **[Or. 9]**

„1. Staan a) de beginselen van het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten op de interne markt; b) het beginsel van de doeltreffendheid van de Europese mededingingsregels en van de liberalisering van de interne markt; c) het beginsel van de nuttige werking en het beginsel van de uniforme toepassing van het Europees recht in de Europese Unie, en d) secundair Unierecht zoals richtlijn 98/71, met name artikel 14 ervan, artikel 1 van verordening nr. 461/2010 en reglement nr. 124 van de VN/ECE, in de weg aan een uitlegging van artikel 110 van verordening nr. 6/2002, die de reparatieclausule bevat, in die zin dat een replicavelg, waarvan het uiterlijk volledig overeenstemt met de origineel gemonteerde velg, die op basis van reglement nr. 124 van de VN/ECE is goedgekeurd, niet valt onder het begrip onderdeel van een samengesteld voortbrengsel (de auto) dat bedoeld is om dat voortbrengsel te repareren en het zijn oorspronkelijke uiterlijk terug te geven?

2. Bij een ontkennend antwoord op de eerste vraag, staan dan de regels inzake industriële eigendomsrechten op ingeschreven modellen, na afweging van de in de eerste vraag bedoelde belangen, in de weg aan de toepassing van de reparatieclausule met betrekking tot replica complementaire producten die door de klant vrij kunnen worden gekozen, op grond dat de reparatieclausule restrictief moet worden uitgelegd en dat er slechts gebruik van kan worden gemaakt voor reserveonderdelen waarvan de vorm gebonden is aan het product, dat wil zeggen

voor onderdelen waarvan de vorm aldus is vastgesteld dat hij in wezen onveranderlijk is ten opzichte van het uiterlijk van het samengestelde voortbrengsel, met uitsluiting van andere onderdelen die worden geacht uitwisselbaar te zijn en die vrij naargelang de smaak van de klant kunnen worden gemonteerd?

III. Bij een bevestigend antwoord op de tweede vraag, welke maatregelen dient een producent van replicavelgen dan te nemen ter verzekering van het legitieme verkeer van producten die tot doel hebben het samengestelde voortbrengsel te repareren en het zijn oorspronkelijke uiterlijk terug te geven?”

[OMISSIS] [procedure]

Milaan, 15 juni 2016

[OMISSIS]

[OMISSIS] [ondertekeningen]