



Datum van inontvangstneming : 24/12/2014

Zaak C-500/14

Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie

Datum van indiening:

10 november 2014

Verwijzende rechter:

Tribunale ordinario di Torino (Italia)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

21 oktober 2014

Verzoekende partij:

Ford Motor Company

Verwerende partij:

Wheeltrims srl

Voorwerp van de procedure in het hoofdgeding

Merkenrechtelijk geschil in de sector van reserveonderdelen voor auto's

Voorwerp en rechtsgrondslag van het prejudiciële verzoek

Reikwijdte van de zogenaamde reparatieclausule, waarin is voorzien bij artikel 14 van richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen en artikel 110 van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen. Toepasselijkheid van deze clausule op merken op grond van de ratio legis, hoewel dit enkel uitdrukkelijk is voorzien voor tekeningen en modellen.

Prejudiciële vragen

- a) Verdraagt het zich met het gemeenschapsrecht dat artikel 14 van richtlijn 98/71 en artikel 110 van verordening (EG) nr. 6/2002 aldus worden toegepast dat producenten van reserveonderdelen en toebehoren ingeschreven merken van derden mogen gebruiken teneinde de uiteindelijke koper in staat te stellen de oorspronkelijke verschijningsvorm van een samengesteld voortbrengsel te herstellen, ook al brengt de merkhouder het betrokken onderscheidend teken op zodanige wijze op het op het samengestelde voortbrengsel te monteren reserveonderdeel of toebehoren aan dat het van buitenaf zichtbaar is en zo bijdraagt aan de uiterlijke verschijning van het samengestelde voortbrengsel?
- b) Moet de in artikel 14 van richtlijn 98/71 en artikel 110 van verordening (EG) nr. 6/2002 bedoelde reparatieclausule aldus worden uitgelegd dat zij voor derde producenten van reserveonderdelen en toebehoren een subjectief recht inhoudt, en dat dergelijke derden, in afwijking van het bepaalde in verordening nr. 207/2009 en richtlijn 89/104/EG, op grond van dit subjectieve recht het ingeschreven merk van anderen mogen gebruiken voor reserveonderdelen en toebehoren, ook al brengt de merkhouder het betrokken onderscheidend teken op zodanige wijze op het op het samengestelde voortbrengsel te monteren reserveonderdeel of toebehoren aan dat het van buitenaf zichtbaar is en zo bijdraagt aan de uiterlijke verschijning van het samengestelde voortbrengsel?

Aangevoerde bepalingen van gemeenschapsrecht

Artikel 9 van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk

Artikel 5 van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten

De zevende en de negentiende overweging van de considerans en artikel 14 van richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen

Artikel 110 van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen

Aangevoerde bepalingen van nationaal recht

Artikel 241 van de Codice della proprietà industriale (Italiaans wetboek industriële eigendom; hierna: „CPI”), dat is opgenomen in deel II, „Tekeningen en modellen” van dat wetboek, reproduceert de integrale tekst van artikel 27 van wetsdecreet nr. 95 van 2 februari 2001, waarmee uitvoering werd gegeven aan

richtlijn 98/71. De reparatieclausule in artikel 241 stemt overeen met die van artikel 14 van richtlijn 98/110 en artikel 110 van verordening nr. 6/2002.

Artikel 241 CPI luidt als volgt: „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”.

Korte uiteenzetting van de feiten en de procedure in het hoofdgeding

- 1 De verzoekende onderneming Ford Motor Company, wereldleider in de sector van de fabricage van auto's en daarmee verband houdende toebehoren en reserveonderdelen, heeft een civielrechtelijke procedure ingesteld tegen de onderneming Wheeltrims s.r.l., die een leiderspositie heeft in de sector van de reserveonderdelen, wegens schending van de exclusieve rechten van Ford Motor in de zin van artikel 9 van verordening nr. 207/2009. Naast zogenoemde „universele” wieldoppen, waarop geen merk is aangebracht en die tegen lagere prijzen worden verkocht, verkoopt Wheeltrims immers wieldoppen waarop de merken van verschillende autofabrikanten, waaronder Ford, getrouw zijn gereproduceerd, zonder dat zij in het bezit is van de vereiste licenties. Aan die procedure is een kortgedingprocedure voorafgegaan, waarvan de uitkomst ongunstig was voor verzoekster.
- 2 In het kader van de voor de verwijzende rechter aanhangige zaak vordert verzoekster derhalve dat a) wordt vastgesteld en verklaard dat de productie en verkoop van, en het reclame maken voor wieldoppen voorzien van de FORD-merken door verweerster schending oplevert van verzoeksters rechten op de FORD-merken; b) Wheeltrims wordt gelast geen wieldoppen met het merk Ford meer te produceren, in de handel te brengen, te koop aan te bieden, en evenmin daarvoor via enig middel reclame te maken, en c) zij wordt veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding.

Voornaamste argumenten van partijen in het hoofdgeding

- 3 Verzoeksters standpunt kan als volgt worden samengevat: het merk Ford is geldig ingeschreven en wordt rechtmatig gebruikt op de wieldoppen van de door haar geproduceerde auto's, waarbij het de typische functies heeft van deze vorm van intellectuele eigendom. Het aanbrengen van het merk Ford op de originele wieldoppen heeft immers het drievoudige doel a) de commerciële herkomst van het product aan te geven, en het aldus te onderscheiden van andere soortgelijke producten; b) aan de koper/gebruiker de kwaliteit te waarborgen waarvoor de

producent van het stuk staat en die wordt overgebracht door een bekend merk, en c) het product commercieel aantrekkelijker te maken, waarbij het merk functioneert als „klantenlokker”.

- 4 Het ongeoorloofd gebruik van het merk door Wheeltrims Ltd. op de door haar geproduceerde reserveonderdelen zou dus schending opleveren van de exclusieve rechten van Ford Motor Company in de zin van artikel 20 CPI en artikel 9 van verordening nr. 207/2009 en zou niet kunnen worden gerechtvaardigd door de noodzaak om de bestemming van het product aan te geven of door toepassing van de zogenoemde reparatieclausule. Deze laatste zou immers alleen het evenwicht betreffen tussen de rechten van industriële eigendom op modellen van de producent van complexe goederen en de vrijheid van mededinging van onafhankelijke producenten van reserveonderdelen en zou geen enkele invloed hebben op het recht op het merk.
- 5 Verweerster betoogt dat de haar verweten gedragingen rechtmatig zijn, en voert het louter beschrijvende gebruik van het merk van de tegenpartij en de exceptie van de reparatieclausule van artikel 241 CPI aan.
- 6 In het bijzonder stelt zij dat het merk Ford niet op de wioldoppen aanwezig is om de herkomst van het product aan te geven, maar een andere functie heeft, te weten de identificatie van de producent met betrekking tot het goed als geheel, te weten de auto waarop de wioldop wordt aangebracht. Het aanbrengen van het merk Ford op de door haar in de handel gebrachte wioldoppen vervult dan de functie van het reproduceren op reserveonderdelen van een esthetisch-beschrijvend kenmerk dat aanwezig is op de originele stukken, welk kenmerk essentieel is om het samengestelde product – de auto – zijn oorspronkelijke vorm terug te geven. Anders zou er immers geen alternatief bestaan voor het duurdere product van de fabrikant van het samengestelde goed. Bij afwezigheid van het merk zou de eindgebruiker geen gebruik kunnen maken van reserveonderdelen van Wheeltrims Ltd. zonder ervan af te zien de oorspronkelijke verschijningsvorm van de auto volledig te herstellen. Dit zou in de weg staan aan het bestaan van een concurrerende markt op het gebied van reserveonderdelen, in strijd met de Europese voorschriften en beginselen.

Korte uiteenzetting van de motivering van de verwijzing

- 7 Volgens de verwijzende rechter is er veel onzekerheid over de precieze vaststelling en afbakening van de werkingsfeer van artikel 241 CPI en dus van de daarin opgenomen reparatieclausule.
- 8 Hij haalt de motivering van de beschikkingen van de rechter in kort geding aan, waarin wordt opgemerkt dat de bepaling van artikel 241 CPI, hoewel zij is opgenomen in de voorschriften betreffende tekeningen en modellen, toch een ruimere inhoud heeft, omdat daarin in het algemeen wordt verwezen naar de „exclusieve rechten op de onderdelen van een samengesteld voortbrengsel”. De

betrokken bepaling vooronderstelt een fundamenteel commercieel recht van de ondernemers die reserveonderdelen produceren die in de plaats van die van de oorspronkelijke fabrikant van het samengestelde voortbrengsel kunnen worden gebruikt, dat wil zeggen het recht om het oorspronkelijke onderdeel volkomen identiek te reproduceren. Dit recht zou voortvloeien uit de beginselen van vrije mededinging en uit de belemmeringen die in de weg staan aan de creatie van monopolistische situaties die nadelig zijn voor de consument en de markt. Het gebruik van andermans merk – en dus het opgeven van de industriële eigendomsrechten op een onderdeel van het samengestelde voortbrengsel – zou in deze logica worden gerechtvaardigd door de noodzaak om het originele onderdeel met het merk perfect te reproduceren, om te komen tot een onderdeel dat exact en volledig gelijkwaardig is aan het originele onderdeel, wat alle esthetische en functionele kenmerken ervan, en dus het volledige uiterlijk van het samengestelde goed, betreft. Het is dan duidelijk dat de informatievertrekking over het feit dat het onderdeel geen origineel onderdeel is, wil de onderscheidende functie van het teken niet in gevaar worden gebracht, concreet dient te geschieden in de communicatie met het publiek, de vorm van de verpakkingen en de verklaringen aan de binnenkant van de waren.

- 9 De bovenstaande conclusie zou worden bevestigd door een arrest van de Suprema Corte di Cassazione (Italiaans Hof van Cassatie), waarvan de afdeling strafrecht zich ten gronde heeft uitgesproken over een soortgelijke zaak betreffende wioldoppen.
- 10 De redenering van de Corte di Cassazione kan als volgt worden samengevat: hoewel de belangrijkste functie van een merk bestaat in het aangeven van de herkomst van de betrokken waar of dienst, met de daaruit voortvloeiende waarborg dat alle door dat merk aangeduide waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder het toezicht van een enkele onderneming die verantwoordelijk is voor de kwaliteit ervan, kan een merk echter ook andere functies hebben, waarbij deze niet de „handtekening” van de fabrikant zijn, maar een esthetisch of beschrijvend kenmerk van het product.
- 11 Volgens de Corte di Cassazione is deze vraag juist van bijzonder belang voor de markt voor reserveonderdelen van auto's, waarbij de afzonderlijke onderdelen van het voertuig – die onderhevig zijn aan slijtage, beschadiging of breuk ten gevolge van een ongeval – vaak worden vervangen tijdens de levensduur van een auto; op deze onderdelen zelf kan, als esthetisch element, een min of meer getrouwe afbeelding van het merk van de autofabrikant zijn aangebracht. In dergelijke gevallen beoogt het aldus afgebeelde merk niet de herkomst van het afzonderlijke onderdeel aan te geven, maar oefent het zijn „gewone” functie van aanduiding van de producent slechts uit ten aanzien van het goed in zijn geheel. Wat het afzonderlijke onderdeel betreft, heeft het merk daarentegen, hoewel het de algemene perceptie van de herkomst van het samengestelde goed versterkt, louter een esthetisch-beschrijvende functie.

- 12 De afbeelding van het merk, voor zover dit op het originele onderdeel is aangebracht, zou noodzakelijk zijn opdat de vervanging haar functie zou kunnen vervullen als alternatief voor het duurdere product van de fabrikant van het samengestelde goed. Voor de mededinging zou essentieel zijn dat voor anderen dan de oorspronkelijke fabrikant de mogelijkheid bestaat om vrij reserveonderdelen te produceren en te verkopen, ook al is, vanuit esthetisch oogpunt, daarop het merk aangebracht. Anders zou de fabrikant een monopoliepositie bekleden op de wisselstukkenmarkt, waardoor hij om het even welke prijs zou kunnen opleggen of zou kunnen beslissen om het wisselstuk niet afzonderlijk te verkopen, maar enkel in combinatie met andere onderdelen van het voertuig (bijvoorbeeld de wioldop met de velg), zonder enige externe concurrentie te moeten vrezen en ten koste van de rechten van de gebruikers.
- 13 Volgens de Corte di Cassazione beantwoordt de mogelijkheid om auto-onderdelen getrouw te reproduceren dus ook aan economisch-commerciële opportuniteitsoverwegingen, en is deze mogelijkheid zo belangrijk dat zij zowel intern als op het niveau van de Unie specifiek wordt beschermd.
- 14 Het merk zelf zou op zichzelf beschouwd integraal en getrouw kunnen worden gereproduceerd, wanneer het wordt gebruikt als een onderdeel en niet als een onderscheidend teken van het afzonderlijke onderdeel waarop het is aangebracht; gedacht zou kunnen worden aan het merk in kunststof dat vaak aanwezig is op de radiatorgrill of de achterklep van de auto. Ook hier zou het merk een dubbele functie hebben: een identificatiefunctie voor het samengestelde goed maar ook een louter esthetische functie wat het plasticonderdeel betreft dat de auto siert.
- 15 De verwijzende rechter benadrukt dat ingevolge de reparatieclausule de onderdelen van een samengesteld product, ook al is dit als model ingeschreven, niet in aanmerking kunnen komen voor de bescherming die in het algemeen wordt geboden aan tekeningen of modellen wanneer derden producten in de handel brengen die, abstract beschouwd, namaak van die tekeningen of modellen vormen, wanneer de producten van die derde als reserveonderdelen op de markt worden gebracht. Dit voorschrift zou in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de wetgeving inzake industriële eigendomsrechten, die gericht zijn op de ontwikkeling van de mededinging, zoals duidelijk is aangegeven in de negentiende overweging van de considerans van richtlijn 98/71.
- 16 De verwijzende rechter wijst er echter op dat artikel 241 CPI en artikel 110 van verordening nr. 6/2002 op twee manieren kunnen worden uitgelegd. Enerzijds lijken de systematische indeling en de bewoordingen van de regeling te suggereren dat de werkingssfeer van de afwijking van de reparatieclausule enkel geldt voor modellen. Anderzijds zou de ratio van de regeling ook kunnen worden teruggevonden in de andere hypothese – die niet wordt geregeld door de wet – waarin de noodzaak om het oorspronkelijke uiterlijk van het samengestelde product te herstellen zou kunnen worden belemmerd door het bestaan van andere

industriële eigendomsrechten (zoals bijvoorbeeld de rechten die, zoals in het onderhavige geval, voortvloeien uit de inschrijving van een merk).

- 17 Deze dubbele interpretatie heeft de Italiaanse jurisprudentie verdeeld in twee contrasterende lijnen die zelfs binnen de verwijzende rechterlijke instantie terug te vinden zijn.
- 18 Volgens de lijn die een strikte uitlegging voorstaat, zou het de wil van de Italiaanse wetgever en van de Uniewetgever zijn geweest om te bepalen dat de producent van reserveonderdelen, zelfs al beschikt hij niet over een licentie, uitsluitend het recht heeft om reserveonderdelen op de markt te brengen die in alle opzichten identiek zijn aan het oorspronkelijke onderdeel, wanneer het gaat om een afwijking van de regels voor modellen en tekeningen, en niet om een afwijking van de regels met betrekking tot andere industriële eigendomsrechten. Derhalve zou de reparatieclausule alleen als een uitzondering kunnen worden ingeroepen door de producent van reserveonderdelen die inbreuk maakt op rechten in verband met modellen en tekeningen en niet op andere industriële eigendomsrechten, zoals merken. Deze lijn is gebaseerd op de lezing van de zevende overweging van de considerans van richtlijn 98/71, waarin de ratio van de door de Uniewetgever vastgestelde voorschriften zou worden omschreven en verduidelijkt en zou worden gewezen op het beginsel van onafhankelijkheid en autonomie van de verschillende industriële eigendomsrechten, die, hoewel zij theoretisch kunnen resulteren in een eigendomsrecht met een variabele omvang en de duur ten gunste van de houder ervan, een uiteenlopend karakter, inhoud, mechanisme en ratio hebben. Met andere woorden, met de vaststelling van de reparatieclausule zou het Unierecht hebben voorzien in een specifieke uitzondering, waarmee wordt afgeweken van de algemene regels. Omdat het gaat om een uitzondering, mag zij niet worden toegepast op gevallen die daarin niet met zoveel woorden zijn geregeld: de reparatieclausule zou met andere woorden toepassing vinden binnen de welbepaalde werkingssfeer van de bescherming van tekeningen en modellen, zonder dat op enigerlei wijze zou worden afgedaan aan de volledige werking van de merkenrechten.
- 19 Volgens de tegengestelde lijn, die een ruime uitlegging voorstaat, zouden de voorschriften met betrekking tot de reparatieclausule aldus moet worden uitgelegd, dat het de producent van het reserveonderdeel is toegestaan om op dezelfde voet als de fabrikant van de originele onderdelen op de markt op te treden, ongeacht het type van eigendomsrecht waarop aanspraak wordt gemaakt. Deze uitlegging legt de nadruk op het concurrentiebevorderende doel van de regelgeving en is gebaseerd op de vooronderstelling dat de normen waarin de clausule is neergelegd, algemeen van aard zijn en geen „uitzonderlijke” beperking van eigendomsrechten inhouden. Volgens de voorstanders van deze zienswijze zou het aanbrenge van het merk op het reserveonderdeel door een persoon aan wie geen toestemming is verleend voor het gebruik van het onderscheidende teken, noodzakelijk worden gemaakt door het feit dat alleen de exacte reproductie van alle esthetische – naast de functionele – details van het originele onderdeel,

inclusief het merk, het reserveonderdeel een economisch nut kan verschaffen als vervangingsonderdeel dat een perfect alternatief is voor het oorspronkelijke onderdeel. Ofschoon de tekst van de reparatieclausule louter verwijst naar modellen, moet hij derhalve aldus worden uitgelegd dat zij betrekking heeft op alle industriële eigendomsrechten die rusten op het onderdeel van een samengesteld product, met inbegrip van het merkenrecht. Deze uitlegging is volkomen in overeenstemming met de historische oorsprong van de norm en met de gebeurtenissen die aanleiding hebben gegeven tot de reparatieclausule: alleen op deze manier zou de ratio legis van de norm worden gerespecteerd, die erin bestaat alle belemmeringen voor de totstandbrenging van een concurrerende markt op het gebied van reserveonderdelen uit de weg te ruimen. Zou een ander standpunt worden ingenomen, dan zou de oorspronkelijke producent immers, door het enkele feit van het aanbrenge, zonder dat daartoe werkelijk noodzaak bestaat, van zijn eigen merk op de afzonderlijke onderdelen, opnieuw een monopoliepositie verwerven op onderdelen, en zou de consumenten het recht worden ontnomen om het totaalbeeld van het samengestelde goed opnieuw tot stand te brengen zonder een beroep te doen op de oorspronkelijke producent en zonder de door hem toegepaste hogere prijzen te moeten dragen.

- 20 In het licht van bovenstaande uitleggingen en de daaruit voortvloeiende onzekerheid acht de verwijzende rechter het wenselijk om het Hof van Justitie te verzoeken om een prejudiciële beslissing teneinde de reikwijdte van de toe te passen wetgeving te verduidelijken.