

**Zadeva C-421/20**

**Predlog za sprejetje predhodne odločbe**

**Datum vložitve:**

8. september 2020

**Predložitveno sodišče:**

Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemčija)

**Datum predložitvene odločbe:**

31. avgust 2020

**Tožena stranka in pritožnica:**

Acacia Srl

**Tožeča stranka in nasprotna stranka v pritožbenem postopku:**

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

---

[...] (ni prevedeno)

**OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF (VIŠJE DEŽELNO SODIŠČE V  
DÜSSELDORFU, NEMČIJA)**

**SKLEP**

V sporu

ACACIA S.R.L., [...] (ni prevedeno)

[...] (ni prevedeno), Italija,

tožena stranka in pritožnica,

[...] (ni prevedeno)

pro ti

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, [...] (ni prevedeno), München,

tožeča stranka in nasprotna stranka v pritožbenem postopku,

[...] (ni prevedeno)

je 20. civilni senat Oberlandesgericht Düsseldorf (višje deželno sodišče v Düsseldorfu) [...] (ni prevedeno) po zaslišanju strank dne 31. avgusta 2020

s k l e n i l :

I.

Postopek se prekine.

II.

Oberlandesgericht Düsseldorf (višje deželno sodišče v Düsseldorfu) Sodišču Evropske unije zaradi razlage člena 82(5) Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti (v nadaljevanju: Uredba o modelih Skupnosti)

v predhodno odločanje predloži ti vprašanji:

1. Ali lahko nacionalno sodišče, ki odloča o kršitvi, na katero je bila tožba vložena v okviru pravil o mednarodni pristojnosti glede na kraj kršitve v skladu s členom 82(5) Uredbe o modelih Skupnosti, pri kršitvah modelov Skupnosti za naknadne zahtevke, ki se nanašajo na ozemlje njegove države članice, uporabi nacionalno pravo države članice, v kateri ima sodišče, ki odloča o kršitvi, svoj sedež (*lex fori*)?
2. Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen: ali lahko „začetni kraj kršitve“ v smislu sodbe Sodišča Evropske unije Nintendo/BigBen (C-24/16 in C-25/16) za namene določitve prava, ki se za naknadne zahtevke uporablja v skladu s členom 8(2) Uredbe (ES) št. 864/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o pravu, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti („Rim II“) (v nadaljevanju: Uredba Rim II), leži tudi v tisti državi članici, v kateri so potrošniki, ki so ciljna skupina spletnega oglaševanja, in v kateri se v smislu člena 19 Uredbe o modelih Skupnosti dajejo na trg izdelki, ki kršijo model, če se izpodbijata le ponujanje in dajanje na trg v tej državi članici, in sicer tudi tedaj, če se spletne ponudbe, na katerih temeljita ponujanje in dajanje na trg, sprožijo v drugi državi članici?

#### O b r a z l o ž i t e v

A)

- 1 Tožeča stranka je proizvajalka avtomobilov. Med drugim je registrirana imetnica modela Skupnosti št. 001598277-0002, ki je bil prijavljen in registriran 5. avgusta 2009 in objavljen 14. januarja 2010 (v nadaljevanju: model, ki je predmet tožbe).

Tožena stranka je italijansko podjetje, ki v Italiji proizvaja platišča za motorna vozila in jih prodaja v celotni Evropski uniji. V Nemčiji platišča prodaja pod oznako „WSP Italy“, med drugim model „Neptune GT“.

- 2 Tožeča stranka meni, da prodaja platišč v Nemčiji s strani tožene stranke pomeni kršitev njenega modela, ki je predmet tožbe, medtem ko se tožena stranka sklicuje na klavzulo o popravilih v členu 110 Uredbe o modelih Skupnosti.
- 3 Deželno sodišče je toženi stranki – ozemeljsko omejeno na Zvezno republiko Nemčijo – v skladu s predlogi naložilo opustitev, posredovanje informacij, izročitev knjigovodskih listin in izročitev za namene uničenja ter ji naložilo obveznost plačila odškodnine. Svojo mednarodno pristojnost je utemeljilo s členom 82(5) Uredbe o modelih Skupnosti in izhajalo iz tega, da je tožena stranka kršila model, ki je predmet tožbe, za uveljavljane naknadne zahtevke (odškodnina, posredovanje informacij, predložitve finančnega poročila, izročitev knjigovodskih listin in izročitev za namene uničenja) pa je v skladu s členom 8(2) Uredbe Rim II uporabilo nemško pravo.
- 4 Tožena stranka to odločitev izpodbija s pritožbo. Zlasti se še naprej sklicuje na določbo člena 110 Uredbe o modelih Skupnosti. Poleg tega meni, da je treba za naknadne zahtevke tožeče stranke v skladu s členom 8(2) Uredbe Rim II uporabiti italijansko pravo.

#### *Vprašanja za predhodno odločanje*

- 5 Odločitev o sporu je odvisna od vprašanj za predhodno odločanje. Za spor je odločilno, ali je treba naknadne zahtevke, ki jih uveljavlja tožeča stranka, presojati po nemškem ali po italijanskem pravu. Senat izhaja iz tega, da je sodišče, na katero je bila vložena tožba, mednarodno pristojno v skladu s členom 82(5) Uredbe o modelih Skupnosti, da je tožena stranka kršila model, ki je predmet tožbe, in da se ne more sklicevati na določbo člena 110 Uredbe o modelih Skupnosti, saj niso izpolnjeni pogoji, ki jih je Sodišče Evropske unije določilo v sodbi z dne 20. decembra 2017 (C-397/16 in C-435/16). Nemško pravo tudi pozna uveljavljane zahtevke za plačilo odškodnine, posredovanje informacij, predložitve finančnega poročila, izročitev knjigovodskih listin in izročitev za namene uničenja. Tožena stranka je na drugi strani predložila italijansko izvedensko mnenje, v skladu s katerim tožeča stranka v skladu z italijanskim pravom nima na voljo zahtevkov glede predložitve finančnega poročila in izročitve knjigovodskih listin (katerih Direktiva 2004/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine ne obsega in zato nista usklajena). Zato bi bilo po potrebi treba, če bi bilo treba za naknadne zahtevke uporabiti italijansko pravo, spremeniti sodbo prvostopenjskega sodišča.
- 6 Tožeča stranka meni, da se člen 8(2) Uredbe Rim II lahko uporablja le tedaj, če so predmet spora kršitve v več državah članicah. Le takrat naj bi se – tako kot v sodbi Sodišča Evropske unije Nintendo/Big Ben (C-24/16 in C-25/16) – postavljalo vprašanje, katero pravo je treba uporabiti. Tožeča stranka meni, da to

stališče potrjuje sodba Sodišča Evropske unije z dne 5. septembra 2019 (AMS Neve, C-172/18). Če se kršitelju ne očitajo kršitve v več državah članicah, temveč le v eni državi – v obravnavanem primeru: v Nemčiji – naj v okviru krajevne pristojnosti v členu 82(5) Uredbe o modelih Skupnosti ne bi bilo smiselno navezovanje na materialno pravo, ki ni *lex fori* sodišča, ki odloča o kršitvi. V tem primeru, v katerem se očitajo le ponujanje, dajanje na trg in uvažanje platišč s strani tožene stranke v Nemčiji, naj bi bilo treba uporabiti pravo države, v kateri je bila kršitev storjena, in ne pravo kraja, kjer je prišlo do začetne kršitve, iz katere izvira očitano ravnanje – v obravnavanem primeru: proizvodnja platišč in ponujanje v različnih državah članicah. Zato naj bi bilo treba za naknadne zahtevke, ki se uveljavljajo, uporabiti nemško pravo.

- 7 Vprašanje pa je, ali je treba sodbo Sodišča Evropske unije z dne 5. septembra 2019 (AMS Neve, C-172/18) šteti za omejitev oziroma odstopanje od njegove sodbe z dne 27. septembra 2017 (Nintendo/Big Ben, C-24/16 in C-25/16) in se je treba pri tožbi v zvezi z modelom Skupnosti, ki zadeva le kršitve v Nemčiji, v skladu s členom 8(2) Uredbe Rim II navezovati izključno na nemško pravo. To bi bilo v nasprotju s smislom Uredbe Rim II, da se za namene poenotenja mednarodnega zasebnega prava v primeru škodnih dejanj, ne glede na krajevno pristojnost, v celotni Uniji uporabi isto materialno pravo. Pravno stališče tožeče stranke bi povzročilo, da bi se pri tožbi, ki se nanaša na celotno Unijo, uporabilo drugo materialno pravo kot pa v primeru tožbe, omejene na le eno državo članico, tudi če bi tožbi v obeh primerih zadevali isto dejanje in isto škodo. Zato določba člena 8(2) Uredbe Rim II govori bolj za to, da se za uveljavljane naknadne zahtevke v skladu s členoma 89(1)(d) in 88(2) Uredbe o modelih Skupnosti v povezavi s členom 8(2) Uredbe Rim II uporabi italijansko pravo, ker tožena stranka, ki ima sedež v Italiji, od tam dobavlja sporne izdelke v Nemčijo.

[...] (ni prevedeno)