Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba)

z dnia 25 stycznia 2024 r.*

Odesłanie prejudycjalne – Znak towarowy Unii Europejskiej – Rozporządzenie (UE) 2017/1001 – Artykuł 9 ust. 2 i art. 9 ust. 3 lit. a)–c) – Prawa wynikające z unijnego znaku towarowego – Pojęcie „używania w obrocie handlowym oznaczenia” – Artykuł 14 ust. 1 lit. c) – Ograniczenia skutków unijnego znaku towarowego – Prawo właściciela unijnego znaku towarowego do sprzeciwienia się używaniu przez osobę trzecią identycznego lub podobnego oznaczenia w odniesieniu do samochodowych części zamiennych – Element osłony chłodnicy przeznaczony do zamocowania emblematu odzwierciedlający znak towarowy producenta pojazdów samochodowych

W sprawie C-334/22

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Sąd Okręgowy w Warszawie (Polska) postanowieniem z dnia 25 lutego 2022 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 23 maja 2022 r., w postępowaniu:

Audi AG

przeciwko

GQ,

TRYBUNAŁ (czwarta izba),

w składzie: C. Lycourgos, prezes izby, O. Spineanu-Matei (sprawozdawczyni), J.-C. Bonichot, S. Rodin i L. S. Rossi, sędziowie,

rzecznik generalny: L. Medina,

sekretarz: M. Siekierzyńska, administratorka,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 8 czerwca 2023 r.,

rozważywszy uwagi, które przedstawili:

– w imieniu Audi AG – J. Alchimionek, B. Kochlewski, M. Popielska i P. Siekierzyński, adwokaci,

– w imieniu GQ – E. Jaroszyńska-Kozłowska i S. Karpierz, radcowie prawni,

* Język postępowania: polski.

– w imieniu rządu polskiego – B. Majczyna, J. Lachowicz i J. Sawicka, w charakterze pełnomocników,

– w imieniu rządu francuskiego – R. Bénard, A. Daniel i E. Timmermans, w charakterze pełnomocników,

– w imieniu Komisji Europejskiej – początkowo S. L. Kalėda, P. Němečková, J. Samnadda i B. Sasinowska, a następnie P. Němečková, J. Samnadda i B. Sasinowska, w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 21 września 2023 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 9 ust. 2 i art. 9 ust. 3 lit. a), a także art. 14 ust. 1 lit. c) i art. 14 ust. 2 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).

2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu między Audi AG a GQ dotyczącego domniemanego naruszenia praw wynikających z unijnego znaku towarowego, którego właścicielem jest Audi.

Ramy prawne

Rozporządzenie 2017/1001

3 Artykuł 9 rozporządzenia 2017/1001, zatytułowany „Prawa wynikające z unijnego znaku towarowego”, przewiduje w ust. 1–3:

„1. Rejestracja unijnego znaku towarowego skutkuje przyznaniem właścicielowi praw wyłącznych do tego znaku.

2. Bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego właściciel tego unijnego znaku towarowego jest uprawniony do uniemożliwienia wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, w przypadku gdy:

a) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany;

b) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z towarami lub usługami, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany, lub do nich podobne, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

c) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezależnie od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, podobne lub niepodobne do tych, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii [Europejskiej] i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść z racji odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego lub jest szkodliwe dla tego charakteru lub renomy.

3. Na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności następujące działania:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem, lub oferowanie lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem;

c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;

d) używanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw;

e) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;

f) używanie oznaczenia w reklamie porównawczej w sposób sprzeczny z dyrektywą 2006/114/WE [Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącą reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (Dz.U. 2006, L 376, s. 21)]".

4 Artykuł 14 tego rozporządzenia, zatytułowany „Ograniczenie skutków unijnego znaku towarowego", ma następującą treść:

„1. Właściciel unijnego znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej używania w obrocie handlowym:

[…]

c) unijnego znaku towarowego do celów wskazania lub odniesienia się do towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela danego znaku towarowego, w szczególności w przypadku gdy użycie tego znaku towarowego jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności jako akcesoriów lub części zamiennych.

2. Ustęp 1 stosuje się wyłącznie w przypadku, gdy używanie znaku towarowego przez osobę trzecią przebiega zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu".

Rozporządzenie nr 6/2002

5 Artykuł 19 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U. 2002, L 3, s. 1), zatytułowany „Prawa ze wzoru wspólnotowego", stanowi w ust. 1:

„Zarejestrowany wzór wspólnotowy przyznaje jego właścicielowi wyłączne prawo do jego używania i zakazywania osobom trzecim jego używania, które nie mają jego zgody. Wyżej wymienione używanie obejmuje, w szczególności, wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import, eksport lub

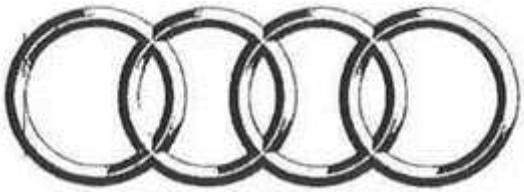
używanie produktu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany lub składowanie takiego produktu w tych celach”.

6 Artykuł 110 tego rozporządzenia, zatytułowany „Przepisy przejściowe”, przewiduje w ust. 1:

„Do czasu wejścia w życie, w związku z propozycją Komisji [Europejskiej], 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”.

Postępowanie główne i pytania prejudycjalne

7 Audi jest producentem pojazdów samochodowych, który jest właścicielem przedstawionego poniżej graficznego unijnego znaku towarowego zarejestrowanego pod numerem 000018762, oznaczającego w szczególności „pojazdy lądowe, powietrzne i wodne, części i akcesoria tych towarów ujęte w tej klasie, w tym silniki”, należące do klasy 12 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami (zwanego dalej „znakiem towarowym AUDI”):



8 GQ jest osobą fizyczną prowadzącą za pośrednictwem strony internetowej działalność polegającą na sprzedaży części zamiennych do pojazdów samochodowych przeznaczonych głównie dla dystrybutorów takich części. W ramach tej działalności GQ reklamował osłony chłodnic dostosowane i przeznaczone do starych modeli pojazdów samochodowych Audi z lat 80. i 90. XX wieku i oferował te osłony chłodnic do sprzedaży. Osłony te zawierały element przeznaczony do zamocowania emblematu odzwierciedlający znak towarowy odpowiadający marce producenta pojazdów samochodowych Audi (zwanego dalej „emblematem Audi”).

9 Począwszy od 2017 r. Audi zaczęło wszczynać przeciwko GQ postępowania sądowe w celu uniemożliwieniu mu oferowania do sprzedaży nieoryginalnych części zamiennych, których elementy odpowiadały swym kształtem, częściowo lub całkowicie, znakowi towarowemu AUDI.

10 W szczególności, w dniu 5 maja 2020 r. Audi wniosło do Sądu Okręgowego w Warszawie (Polska), będącego sądem odsyłającym, o zakazanie GQ reklamowania, importowania, oferowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu nieoryginalnych osłon chłodnicy opatrzonych oznaczeniem identycznym ze znakiem towarowym AUDI lub do niego podobnym. Zażądało ono również zniszczenia 70 osłon chłodnicy, które zostały zatrzymane przez polskie organy celne i które naruszały wyłączne prawo wynikające ze znaku towarowego AUDI.

11 GQ kwestionuje te żądania, powołując się na praktykę producentów pojazdów samochodowych, zgodnie z którą nie sprzeciwiają się oni sprzedaży nieoryginalnych osłon chłodnicy zawierających element przeznaczony do zamocowania emblematu odzwierciedlający ich znak towarowy.

12 Sąd odsyłający stoi na stanowisku, że aby rozstrzygnąć zawisły przed nim spór, musi ustalić, czy zakres ochrony znaku towarowego AUDI – który to znak zdaniem tego sądu ma wysoce odróżniający charakter, jest powszechnie znany w Polsce i jednoznacznie kojarzony z Audi – rozciąga się również na elementy przeznaczone do zamocowania emblematu Audi na osłonach chłodnicy i które są ze względu na ich wygląd, w szczególności ich kształt, identyczne ze znakiem towarowym AUDI, łudząco do niego podobne lub po prostu do niego podobne.

13 W tym względzie w pierwszej kolejności sąd odsyłający uważa, że należy zbadać konsekwencje braku w prawie znaków towarowych przepisu równoważnego z klauzulą „naprawy" przewidzianą w art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002.

14 Sąd ten podkreśla bowiem potrzebę ochrony niezakłóconej konkurencji i interesu konsumentów w możliwości dokonywania wyboru między zakupem oryginalnej części samochodowej a zakupem części nieoryginalnej. Wspomniany sąd uściśla, że chociaż w niniejszej sprawie nie chodzi o ochronę wzoru wspólnotowego, odniesienie do klauzuli „naprawy" opiera się na założeniu, że prawa wynikające z unijnego znaku towarowego nie mogą przyznawać właścicielowi tego znaku ochrony szerszej niż ochrona wynikająca z praw przyznanych jednocześnie przez taki znak towarowy i wzór wspólnotowy. Tenże sam sąd zauważa, że z postanowienia z dnia 6 października 2015 r., Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680, pkt 39, 42) wynika, iż klauzula ta nie może być stosowana w drodze analogii w prawie znaków towarowych. Zastanawia się on jednak nad tym, czy wyrok z dnia 20 grudnia 2017 r., Acacia i D'Amato (C-397/16 i C-435/16, EU:C:2017:992), nie nakazuje odczytania na nowo tego postanowienia w celu uniknięcia sytuacji, w której osoby trzecie nie byłyby uprawnione ani do używania znaku towarowego producenta pojazdów samochodowych w celu produkowania i oferowania do sprzedaży części zamiennych do pojazdów tego producenta, ani do odstąpienia od używania tego znaku towarowego w takim celu. Uważa on, że nawet jeśli zgodnie z orzecznictwem Trybunału wykluczone jest stosowanie w drodze analogii klauzuli „naprawy" w prawie znaków towarowych, nie wyklucza to tego, że możliwość ograniczenia ochrony znaku towarowego została przewidziana przez prawodawcę Unii lub wynika z postanowienia z dnia 6 października 2015 r., Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680).

15 Sąd odsyłający zastanawia się zatem, czy w okolicznościach zawisłej przed nim sprawy znak towarowy pełni funkcję wskazania pochodzenia części zamiennej, jeżeli jest elementem tej części. Sąd ten zastanawia się również nad tym, czy w przypadku gdy element części zamiennej do pojazdu samochodowego, a mianowicie osłona chłodnicy, umożliwia zamocowanie na tej części emblematu producenta tego pojazdu i odzwierciedla kształt znaku towarowego tego producenta lub jest łudząco podobny do tego znaku, element ten może być uznany za znak towarowy spełniający funkcję wskazywania pochodzenia.

16 W drugiej kolejności sąd odsyłający zastanawia się nad kwestią czy art. 14 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2017/1001 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, aby właściciel unijnego znaku towarowego zakazał osobie trzeciej używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego lub łudząco podobnego do tego znaku towarowego, w odniesieniu do części zamiennych pojazdów samochodowych, mianowicie osłon chłodnicy, jeżeli oznaczenie to stanowi element tych części przeznaczony do zamocowania na nich emblematu producenta tych pojazdów. Rozróżnia on w tym względzie dwie sytuacje, w zależności od tego, czy z technicznego punktu widzenia jest możliwe zamocowanie takiego emblematu bez odwzorowania na wspomnianych częściach oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym lub łudząco do niego podobnego. Wyjaśnia on jednak, że takie kryterium techniczne nie stanowi kryterium oceny, które można łatwo zastosować.

17 W trzeciej kolejności sąd odsyłający rozważa, jakie kryteria oceny należałoby, w stosownym wypadku, przyjąć dla ustalenia, czy używanie unijnego znaku towarowego przebiega zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle lub handlu, czego wymaga art. 14 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001.

18 W tych okolicznościach Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy art. 14 ust. 1 lit. c) rozporządzenia [2017/1001] należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie, aby właściciel znaku towarowego/sąd zakazał osobie trzeciej używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego lub łudząco podobnego do unijnego znaku towarowego, w odniesieniu do części zamiennych samochodu (osłon chłodnicy powietrza/grilli), jeżeli stanowi ono mocowanie do akcesorium samochodowego (emblematu odzwierciedlającego unijny znak towarowy), oraz:

– gdy z technicznego punktu widzenia istnieją możliwości zamontowania oryginalnego emblematu odzwierciedlającego unijny znak towarowy na części zamiennej samochodu (osłonie chłodnicy powietrza/grillu) bez odwzorowania na tej części znaku identycznego lub łudząco podobnego do unijnego znaku towarowego;

albo w sytuacji

– gdy z technicznego punktu widzenia nie jest możliwe zamontowanie oryginalnego emblematu odwzorowującego unijny znak towarowy na części zamiennej samochodu (osłonie chłodnicy powietrza/grillu) bez odwzorowania na tej części znaku identycznego lub łudząco podobnego do unijnego znaku towarowego?

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na [pytanie pierwsze tiret pierwsze lub tiret drugie]:

2) Jakie kryteria oceny należy zastosować w tego rodzaju przypadkach, które pozwoliłyby na ustalenie, czy użycie unijnego znaku towarowego jest zgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle?

3) Czy art. 9 ust. 2 i art. 9 ust. 3 lit. a) rozporządzenia [2017/1001] należy interpretować w ten sposób, że w przypadku gdy znak towarowy jest elementem kształtu części samochodowej i przy braku w rozporządzeniu 2017/1001 odpowiednika klauzuli naprawy z art. 110 ust. 1 rozporządzenia [nr 6/2002] – znak towarowy nie pełni w takiej sytuacji funkcji oznaczającej?

4) Czy art. 9 ust. 2 i art. 9 ust. 3 lit. a) rozporządzenia [2017/1001] należy interpretować w ten sposób, że w przypadku gdy element zamocowania znaku towarowego, odzwierciedlający kształtem znak towarowy lub łudząco do niego podobny, jest elementem kształtu części samochodowej i przy braku w rozporządzeniu 2017/1001 odpowiednika klauzuli naprawy z art. 110 ust. 1 rozporządzenia [nr 6/2002] – element zamocowania nie może być traktowany jako znak towarowy pełniący funkcję oznaczającą, nawet jeśli jest identyczny ze znakiem towarowym lub łudząco do niego podobny?”.

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie pytań trzeciego i czwartego

19 Tytułem wstępu należy przypomnieć, że zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2017/1001 unijny znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawo do zakazania wszelkim osobom trzecim używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których ten znak towarowy został zarejestrowany, lub oznaczenia, w przypadku którego – z powodu identyczności z unijnym znakiem towarowym lub podobieństwa do niego i z powodu identyczności lub podobieństwa towarów lub usług oznaczonych tym znakiem lub tym oznaczeniem – istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, czy też oznaczenia identycznego z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobnego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których ten znak towarowy został zarejestrowany, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść z racji odróżniającego charakteru lub renomy wspomnianego znaku towarowego lub jest szkodliwe dla tego charakteru lub renomy (zob. podobnie wyrok z dnia 2 kwietnia 2020 r., Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, pkt 31).

20 W tym względzie z postanowienia odsyłającego wynika, że poprzez pytania trzecie i czwarte, które należy rozpatrzyć łącznie i w pierwszej kolejności, sąd odsyłający zmierza w rzeczywistości do ustalenia, czy przywóz i oferowanie do sprzedaży części zamiennej pojazdu samochodowego, a mianowicie osłony chłodnicy, składającej się z elementu, którego kształt jest identyczny lub podobny do znaku towarowego, którego właścicielem jest producent tego pojazdu, i który jest przeznaczony do zamocowania na tej części emblematu tego producenta i odzwierciedla wspomniany znak towarowy, stanowi „używanie w obrocie handlowym oznaczenia", o którym mowa w art. 9 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001.

21 Natomiast, pomimo sformułowania pytania trzeciego, sąd ten nie zastanawia się nad zdolnością oznaczenia do rejestracji w charakterze unijnego znaku towarowego. W istocie podstawową funkcją indywidualnego unijnego znaku towarowego, który został zarejestrowany, jak w niniejszym przypadku znak towarowy AUDI, jest zagwarantowanie konsumentom pochodzenia oznaczonych nim towarów lub usług (zob. podobnie wyrok z dnia 8 czerwca 2017 r., W.F. Gözze Frottierweberei i Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, pkt 40, 41 i przytoczone tam orzecznictwo). Uznaje się zatem, że taki znak towarowy może wskazywać, sam w sobie i w braku jakiegokolwiek innego elementu, pochodzenie tych towarów lub usług. Tymczasem z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym nie wynika, by sąd krajowy miał wątpliwości co do ważności rejestracji znaku towarowego AUDI jako unijnego znaku towarowego i zdolności tego znaku do wskazywania pochodzenia towarów, dla których został on zarejestrowany.

22 Należy również podkreślić, że przesłankę stosowania art. 9 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 dotyczącą „używania w obrocie handlowym oznaczenia" należy zbadać przed dokonaniem ewentualnej oceny istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. b) tego rozporządzenia. Istnienie takiego prawdopodobieństwa nie stanowi bowiem przesłanki badania kwestii, czy dane oznaczenie jest używane w obrocie handlowym.

23 Wreszcie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 9 ust. 3 lit. b) i c) tego rozporządzenia zakazane może być, odpowiednio, oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem oraz przywóz lub wywóz towarów pod takim

oznaczeniem. Tak więc, biorąc pod uwagę przedstawione w postanowieniu odsyłającym okoliczności faktyczne sporu w postępowaniu głównym, przepisy te mogą mieć również znaczenie dla rozstrzygnięcia tego sporu.

24 Należy zatem przeformułować pytania trzecie i czwarte w ten sposób, że poprzez te pytania sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy wobec braku w rozporządzeniu 2017/1001 przepisu równoważnego z klauzulą „naprawy" z art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002, art. 9 ust. 2 i art. 9 ust. 3 lit. a)–c) rozporządzenia 2017/1001 należy interpretować w ten sposób, że osoba trzecia, która bez zgody producenta pojazdów samochodowych będącego właścicielem unijnego znaku towarowego przywozi i oferuje do sprzedaży części zamienne, a mianowicie osłony chłodnicy do tych pojazdów samochodowych, zawierające element przeznaczony do zamocowania emblematu odzwierciedlający ten znak towarowy i którego kształt jest identyczny ze wspomnianym znakiem lub do niego podobny, używa oznaczenia w obrocie handlowym w sposób mogący naruszać jedną lub więcej funkcji tego znaku towarowego.

25 W pierwszej kolejności należy zauważyć, że o ile dane oznaczenie chronione jako unijny znak towarowy może również w pewnych okolicznościach podlegać ochronie jako wzór wspólnotowy, o tyle z postanowienia odsyłającego wynika, że spór w postępowaniu głównym dotyczy jedynie ochrony wynikającej z unijnego znaku towarowego, a nie również tej wynikającej ze wzoru wspólnotowego.

26 Należy zaś zauważyć, podobnie jak uczynił to sąd odsyłający, że klauzula „naprawy", taka jak klauzula istniejąca w prawie wzorów w art. 110 rozporządzenia nr 6/2002, nie została przewidziana przez prawodawcę Unii w rozporządzeniu 2017/1001.

27 Ponadto Trybunał wyjaśnił już zakres art. 110 rozporządzenia nr 6/2002 w takim sensie, że nakłada on pewne ograniczenia wyłącznie odnośnie do ochrony na podstawie wzorów i znajduje zastosowanie bez uszczerbku dla przepisów prawa Unii dotyczących znaków towarowych. Przepis ten nie zawiera zatem żadnego odstępstwa od przepisów prawa Unii w dziedzinie znaków towarowych (zob. podobnie postanowienie z dnia 6 października 2015 r., Ford Motor Company, C-500/14, EU:C:2015:680, pkt 39, 41, 42).

28 Ponadto cel polegający na zachowaniu niezakłóconej konkurencji został uwzględniony przez prawodawcę Unii w ramach rozporządzenia 2017/1001, ponieważ art. 14 tego rozporządzenia ogranicza skutki prawa, jakie właściciel unijnego znaku towarowego wywodzi z art. 9 wspomnianego rozporządzenia. Tenże art. 14 ma na celu pogodzenie podstawowych interesów ochrony prawa wynikającego z takiego znaku towarowego z interesem swobodnego przepływu towarów oraz swobody świadczenia usług na rynku wewnętrznym i to w taki sposób, by wspomniane prawo znaków towarowych mogło odgrywać swoją rolę zasadniczego elementu systemu niezakłóconej konkurencji, którego utworzenie i utrzymanie ma na celu traktat FUE (zob. podobnie postanowienie z dnia 6 października 2015 r., Ford Motor Company, C-500/14, EU:C:2015:680, pkt 43 i przytoczone tam orzecznictwo).

29 W konsekwencji nie można dokonać wykładni art. 9 rozporządzenia 2017/1001, która prowadziłaby – aby uwzględnić cel polegający na zachowaniu niezakłóconej konkurencji między producentami pojazdów samochodowych a sprzedawcami nieoryginalnych części zamiennych – do zastosowania w drodze analogii art. 110 rozporządzenia nr 6/2002 i do ograniczenia na podstawie tego przepisu prawa przyznanego właścicielowi unijnego znaku towarowego w tym art. 9.

30 W drugiej kolejności należy zauważyć, że pojęcie „używania” w rozumieniu art. 9 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 nie zostało zdefiniowane w tym rozporządzeniu [wyrok z dnia 22 grudnia 2022 r., Louboutin (Używanie oznaczenia naruszającego prawo na rynku elektronicznym online), C-148/21 i C-184/21, EU:C:2022:1016, pkt 25].

31 Z orzecznictwa wynika, że zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) i b) tego rozporządzenia właściciel unijnego znaku towarowego jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany, lub oznaczenia, dla którego z powodu identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym. Wykonywanie tego prawa powinno być jednak zastrzeżone dla przypadków, w których używanie oznaczenia przez osobę trzecią narusza lub może naruszyć funkcje znaku towarowego, które obejmują nie tylko podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub usługi, ale również inne jego funkcje takie jak w szczególności funkcję polegającą na zagwarantowaniu jakości tego towaru lub usługi czy też funkcję komunikacyjną, inwestycyjną lub reklamową (wyrok z dnia 25 lipca 2018 r., Mitsubishi Shoji Kaisha i Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, pkt 33, 34 i przytoczone tam orzecznictwo).

32 Ponadto z art. 9 ust. 2 lit. c) wspomnianego rozporządzenia wynika, że właściciel cieszącego się renomą unijnego znaku towarowego jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego z tym znakiem lub do niego podobnego, niezależnie od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, podobne lub niepodobne do tych, dla których ten znak towarowy został zarejestrowany, w przypadku gdy używanie to bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść z racji odróżniającego charakteru lub renomy wspomnianego znaku towarowego lub jest szkodliwe dla tego charakteru lub renomy.

33 W tym względzie, co się tyczy pojęcia „używania”, Trybunał miał już okazję stwierdzić, że odnosi się ono wyłącznie do czynnego zachowania osoby trzeciej [zob. podobnie wyrok z dnia 25 lipca 2018 r., Mitsubishi Shoji Kaisha i Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, pkt 38 i przytoczone tam orzecznictwo] oraz że wyliczenie rodzajów używania, których właściciel unijnego znaku towarowego może zakazać, zawarte w art. 9 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001 nie jest wyczerpujące (zob. podobnie wyrok z dnia 2 kwietnia 2020 r., Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, pkt 32 i przytoczone tam orzecznictwo).

34 Używanie oznaczenia identycznego z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobnego ma miejsce „w obrocie handlowym”, jeżeli używanie to odbywa się w kontekście działalności handlowej mającej na celu przysporzenie korzyści gospodarczej, a nie w sferze prywatnej (zob. podobnie wyroki: z dnia 12 listopada 2002 r., Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, pkt 40; z dnia 23 marca 2010 r., Google France i Google, od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, pkt 50).

35 Co się tyczy funkcji unijnego znaku towarowego, wspomniana w pkt 21 i 31 niniejszego wyroku podstawowa funkcja polegająca na zagwarantowaniu wskazania pochodzenia służy w szczególności poświadczeniu, że wszystkie oznaczone nim towary lub usługi zostały wyprodukowane lub dostarczone pod kontrolą jednego przedsiębiorstwa, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość, co jest potrzebne do tego, by znak towarowy mógł

odgrywać swoją rolę zasadniczego elementu w systemie niezakłóconej konkurencji (zob. podobnie wyroki: z dnia 12 listopada 2002 r., Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, pkt 48; z dnia 25 lipca 2018 r., Mitsubishi Shoji Kaisha i Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, pkt 35).

36 Pośród innych funkcji unijnego znaku towarowego funkcja inwestycyjna oznacza możliwość wykorzystania tego znaku przez właściciela do zdobycia lub utrzymania reputacji pozwalającej na pozyskanie i przywiązanie do siebie konsumentów za pomocą rozmaitych technik handlowych. W ten sposób, w przypadku gdy używanie przez osobę trzecią taką jak konkurent właściciela unijnego znaku towarowego oznaczenia identycznego z tym znakiem lub do niego podobnego dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których ów znak jest zarejestrowany, podobnych do nich lub odmiennych od tych, dla których znak ten jest zarejestrowany, w istotny sposób ogranicza wykorzystanie przez tego właściciela jego znaku do celów zdobycia lub utrzymania reputacji pozwalającej na pozyskanie lub przywiązanie do siebie konsumentów, takie używanie narusza omawianą funkcję. Wspomniany właściciel jest w rezultacie uprawniony do zakazania takiego używania na mocy art. 9 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 (wyrok z dnia 25 lipca 2018 r., Mitsubishi Shoji Kaisha i Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, pkt 36 i przytoczone tam orzecznictwo).

37 W niniejszej sprawie należy zauważyć, że pytania trzecie i czwarte opierają się na założeniu, że osłony chłodnicy przywożone i oferowane do sprzedaży przez GQ nie są towarami pochodzącymi od właściciela znaku towarowego AUDI ani wprowadzanymi do obrotu za jego zgodą.

38 Ponadto z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wynika, że kształt elementu tych osłon chłodnicy przeznaczonego do zamocowania emblematu AUDI został uznany przez sąd odsyłający za identyczny ze znakiem towarowego AUDI lub do niego podobny. Kształt ten stanowi zatem oznaczenie w rozumieniu art. 9 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001, przy czym okoliczność, że chodzi tu o element części zamiennej do pojazdu samochodowego, a mianowicie osłonę chłodnicy, nie może zmienić tego ustalenia.

39 Z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wynika również, że oznaczenie to jest umieszczane na tych osłonach chłodnicy lub zespalane z nimi do celów sprzedaży tych ostatnich, co stanowi używanie objęte zakresem art. 9 ust. 3 lit. a) rozporządzenia 2017/1001. Ponadto w zakresie, w jakim GQ przywozi i oferuje do sprzedaży osłony chłodnicy zawierające wspomniane oznaczenie, można uznać, że jego działania obejmują rodzaje używania wchodzące w zakres art. 9 ust. 3 lit. b) i c) tego rozporządzenia.

40 Jest tak tym bardziej, w sytuacji gdy – tak jak w niniejszej sprawie – wspomniany element jest umieszczany na części zamiennej, a mianowicie na osłonie chłodnicy, w taki sposób, że dopóki emblemat odzwierciedlający znak towarowy producenta pojazdów nie zostanie zamocowany, oznaczenie identyczne z tym znakiem towarowym lub do niego podobne jest widoczne dla właściwego kręgu odbiorców, gdy ten krąg odbiorców widzi tę część, przy czym do tego kręgu odbiorców należą ci, którzy zamierzają nabyć taką część w celu naprawy lub zlecenia naprawy pojazdu samochodowego. Okoliczność taka pozwala urzeczywistnić istnienie materialnego związku między tą samą częścią, którą osoba trzecia przywozi, reklamuje i oferuje do sprzedaży, a właścicielem znaku towarowego AUDI.

41 W trzeciej kolejności należy zauważyć, że takie używanie może w stosownym wypadku naruszać pełnioną przez znak funkcję lub funkcje.

42 W tym względzie należy przypomnieć, że art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia 2017/1001 dotyczy przypadku zwanego „podwójną identycznością", a mianowicie używania przez osobę trzecią oznaczenia identycznego z unijnym znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak ten jest zarejestrowany. W takim przypadku używanie oznaczenia przez osobę trzecią w rozumieniu art. 9 ust. 2 tego rozporządzenia może zostać zakazane przez właściciela znaku towarowego na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) wspomnianego rozporządzenia (zob. podobnie wyrok z dnia 22 września 2011 r., Interflora i Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, pkt 33), w sytuacji gdy używanie to narusza lub może naruszyć funkcje znaku towarowego, które obejmują nie tylko podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub usługi, ale również inne jego funkcje takie jak w szczególności funkcję polegającą na zagwarantowaniu jakości tego towaru lub usługi czy też funkcję komunikacyjną, inwestycyjną lub reklamową (zob. podobnie wyrok z dnia 3 marca 2016 r., Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, pkt 26 i przytoczone tam orzecznictwo).

43 Jeżeli między oznaczeniem używanym przez osobę trzecią a unijnym znakiem towarowym oraz między danymi towarami nie zachodzi podwójna identyczność, w szczególności gdy oznaczenie używane przez osobę trzecią i unijny znak towarowy są podobne, a nie identyczne, przy czym dane towary lub usługi są identyczne lub podobne, sąd krajowy będzie musiał ocenić, czy używanie tego oznaczenia stwarza prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia 2017/1001. Zgodnie z orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeśli krąg odbiorców może uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo (wyroki: z dnia 22 czerwca 1999 r., Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, pkt 17; z dnia 8 lipca 2010 r., Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, pkt 51). Zgodnie zatem z tym przepisem właściciel znaku towarowego może zakazać używania przez osobę trzecią oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym lub do niego podobnego tylko wtedy, gdy ze względu na istnienie takiego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd używanie to narusza lub może naruszać wspomnianą „podstawową" funkcję (zob. podobnie wyrok z dnia 3 marca 2016 r., Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, pkt 27 i przytoczone tam orzecznictwo).

44 Ponadto w przypadku gdy znak towarowy cieszy się renomą w Unii w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. c) rozporządzenia 2017/1001 właściciel tego znaku towarowego jest uprawniony do zakazania używania przez osobę trzecią w obrocie handlowym znaku identycznego ze wspomnianym znakiem towarowym lub do niego podobnego na warunkach określonych w pkt 32 niniejszego wyroku. Skorzystanie z tego prawa przez właściciela znaku towarowego cieszącego się renomą nie zakłada istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odczuciu danego kręgu odbiorców (zob. podobnie wyrok z dnia 22 września 2011 r., Interflora i Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, pkt 70, 71 i przytoczone tam orzecznictwo).

45 W niniejszym przypadku do sądu krajowego należy przede wszystkim ustalenie, po pierwsze, czy oznaczenie używane przez GQ, które składa się z kształtu elementu osłony chłodnicy przeznaczonego do zamocowania emblematu Audi, jest identyczne ze znakiem towarowym AUDI lub do niego podobne, a po drugie, czy osłona chłodnicy jest identyczna z towarem lub towarami, dla których ten znak towarowy został zarejestrowany, o których mowa w pkt 7 niniejszego wyroku, lub do nich podobna.

46 Jeżeli sąd krajowy ustali, że kształt ten jest oznaczeniem identycznym ze znakiem towarowym AUDI i że te osłony chłodnicy, jako części zamienne, są identyczne z towarami, dla których znak ten jest zarejestrowany, powinien on zastosować art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia 2017/1001.

47 Jeżeli natomiast sąd ten ustali, że GQ używa oznaczenia podobnego do znaku towarowego AUDI, a nie identycznego z nim, oraz że jego osłony chłodnicy, jako części zamienne, są identyczne z towarami, dla których znak ten został zarejestrowany, lub do nich podobne, powinien on ocenić istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia 2017/1001, biorąc pod uwagę wszystkie istotne czynniki, w szczególności stopień podobieństwa oznaczeń i stopień podobieństwa towarów, sposób postrzegania przez należącego do właściwego kręgu odbiorców przeciętnego konsumenta, właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego, gdy widzi on towary, dla których osoba trzecia używa oznaczenia, oraz poziom uwagi tych odbiorców, charakter odróżniający unijnego znaku towarowego czy też warunki, w jakich towary są sprzedawane (zob. podobnie wyroki: z dnia 11 listopada 1997 r., SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, pkt 22; z dnia 4 marca 2020 r., EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, pkt 57, 70).

48 Ponadto z postanowienia odsyłającego wynika, że znak towarowy AUDI jest powszechnie znany w Polsce i ma wysoce odróżniający charakter. Jeżeli sąd krajowy uzna, że ten znak towarowy cieszy się renomą i że kształt elementu osłony chłodnicy przeznaczonego do zamocowania emblematu Audi jest identyczny ze wspomnianym znakiem towarowym lub do niego podobny, ten ostatni powinien korzystać z ochrony na tej podstawie, niezależnie od tego, czy osłony chłodnicy przywożone i oferowane do sprzedaży przez GQ oraz towary, dla których znak ten został zarejestrowany, są identyczne, podobne lub odmienne. Używanie oznaczenia przez GQ mogłoby zatem zostać zakazane zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. c) rozporządzenia 2017/1001, jeżeli sąd krajowy ustali, że używanie to bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść z racji odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego AUDI lub jest szkodliwe dla tego charakteru lub renomy. W takim przypadku sąd ten nie będzie zobowiązany do dokonania oceny istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, gdyż w tym kontekście bez znaczenia jest okoliczność, że przeciętny konsument postrzega osłony chłodnicy jako nieoryginalne.

49 W świetle całości powyższych rozważań odpowiedź na pytania trzecie i czwarte winna brzmieć: art. 9 ust. 2 i art. 9 ust. 3 lit. a)–c) rozporządzenia 2017/1001 należy interpretować w ten sposób, że osoba trzecia, która bez zgody producenta pojazdów samochodowych będącego właścicielem unijnego znaku towarowego przywozi i oferuje do sprzedaży części zamienne, a mianowicie osłony chłodnicy do tych pojazdów samochodowych, zawierające element przeznaczony do zamocowania emblematu odzwierciedlający ten znak towarowy i którego kształt jest identyczny ze wspomnianym znakiem lub do niego podobny, używa oznaczenia w obrocie handlowym w sposób mogący naruszać jedną lub więcej funkcji tego znaku towarowego, czego ustalenie należy do sądu krajowego.

W przedmiocie pytania pierwszego

50 Poprzez pytanie pierwsze sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 14 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2017/1001 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, by producent pojazdów samochodowych będący właścicielem unijnego znaku towarowego zakazał osobie trzeciej używania oznaczenia identycznego lub podobnego do tego znaku towarowego w odniesieniu do części zamiennych pojazdów samochodowych, mianowicie osłon chłodnicy, jeżeli oznaczenie to składa się z kształtu elementu osłony chłodnicy przeznaczonego do zamocowania na nim emblematu odzwierciedlającego wspomniany znak towarowy, i to w zależności od tego, czy istnieje bądź nie techniczna możliwość zamocowania tego emblematu do wspomnianej osłony chłodnicy bez umieszczenia na niej rzeczonego oznaczenia.

51 Na wstępie należy zauważyć, że w przypadku gdy właściciel znaku towarowego może zakazać używania przez osobę trzecią oznaczenia identycznego z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobnego na podstawie art. 9 rozporządzenia 2017/1001, art. 14 tego rozporządzenia ogranicza w określonych w nim sytuacjach prawo tego właściciela do sprzeciwienia się temu używaniu.

52 Tak więc, zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia 2017/1001 unijny znak towarowy nie uprawnia jego właściciela do zakazania osobie trzeciej używania w obrocie handlowym tego znaku towarowego do celów wskazania lub odniesienia się do towarów lub usług jako towarów lub usług tego właściciela w szczególności w przypadku, gdy użycie wspomnianego znaku towarowego jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towarów lub usług, zwłaszcza jako akcesoriów lub części zamiennych.

53 Niezależnie od istnienia istotnych różnic między tym przepisem, który odpowiada art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2015, L 336, s. 1), a przepisem, który go poprzedzał we wcześniej obowiązującym prawodawstwie Unii, niemożność zakazania przez właściciela znaku towarowego osobie trzeciej używania tego znaku towarowego, w sytuacji gdy używanie to jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru lub usługi, w szczególności jako akcesorium lub części zamiennej, i jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle lub handlu, została zachowana i stanowi obecnie jeden z przypadków, w których nie można powoływać się wobec osoby trzeciej na wyłączne prawo wynikające ze znaku towarowego (zob. podobnie wyrok z dnia 11 stycznia 2024 r., Inditex, C-361/22, EU:C:2024:17, pkt 44–46).

54 Celem ograniczenia wyłącznego prawa wynikającego ze znaku towarowego, o którym mowa w tym przypadku, jest zakazanie dostawcom towarów lub usług, które są komplementarne względem towarów lub usług oferowanych przez właściciela danego znaku, używania tego znaku w celu poinformowania odbiorców, w sposób zrozumiały i wyczerpujący, o przeznaczeniu towaru, który sprzedają, lub usługi, którą oferują, bądź, innymi słowy, o związku użytkowym istniejącym między ich towarami lub usługami a towarami lub usługami rzeczonego właściciela znaku towarowego (zob. analogicznie wyroki: z dnia 17 marca 2005 r., Gillette Company i Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, pkt 33, 34; z dnia 11 stycznia 2024 r., Inditex, C-361/22, EU:C:2024:17, pkt 51).

55 A zatem używanie znaku towarowego przez osobę trzecią do celów wskazania lub odniesienia się do towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela tego znaku, w sytuacji gdy używanie to jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru sprzedawanego przez tę osobę trzecią lub oferowanej przez nią usługi, jest objęte na podstawie art. 14 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2017/1001 jednym z przypadków, w których właściciel znaku nie może zakazać jego używania (zob. podobnie wyrok z dnia 11 stycznia 2024 r., Inditex, C-361/22, EU:C:2024:17, pkt 52). To ograniczenie wyłącznego prawa przyznanego właścicielowi znaku towarowego na mocy art. 9 tego rozporządzenia ma jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy takie używanie znaku towarowego przez osobę trzecią jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle lub handlu w rozumieniu art. 14 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia.

56 W niniejszym przypadku z postanowienia odsyłającego wynika, że element osłony chłodnicy, którego kształt jest identyczny ze znakiem towarowym AUDI lub do niego podobny, umożliwia zamocowanie na tej osłonie emblematu odzwierciedlającego tenże znak towarowy. Jak wynika również z postanowienia odsyłającego i uwag stron, wybór kształtu tego elementu jest

podyktowany chęcią sprzedaży osłony chłodnicy, która przypomina w możliwie najbardziej dokładny sposób oryginalną osłonę chłodnicy producenta przedmiotowych pojazdów samochodowych.

57 Tymczasem należy odróżnić taką sytuację, w której przedsiębiorstwo niepowiązane gospodarczo z właścicielem znaku towarowego umieszcza oznaczenie identyczne z tym znakiem towarowym lub do niego podobne na sprzedawanych przez nie częściach zamiennych przeznaczonych do zespolenia z towarami tego właściciela, od sytuacji, w której takie przedsiębiorstwo używa tego znaku towarowego, nie umieszczając przy tym oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub do niego podobnego na tych częściach zamiennych, w celu wskazania, że wspomniane części zamienne są przeznaczone do zespolenia z towarami właściciela wspomnianego znaku towarowego. O ile druga z tych sytuacji objęta jest przypadkiem, o którym mowa w pkt 55 niniejszego wyroku, o tyle pierwsza z nich nie. Umieszczenie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub do niego podobnego na towarze sprzedawanym przez osobę trzecią wykracza – jak zauważyła rzecznik generalna w pkt 57 opinii – poza używanie mające charakter referencyjny, o którym mowa w art. 14 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2017/1001, a zatem nie wchodzi w zakres żadnych z przypadków objętych tym przepisem.

58 Z powyższego wynika, że w sytuacji gdy oznaczenie – identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne – stanowi element części zamiennej do pojazdów samochodowych, który został przeznaczony do zamocowania emblematu producenta tych pojazdów na tej części zamiennej i nie jest używany do wskazania lub odniesienia się do towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela tego znaku towarowego, lecz do odtworzenia w sposób możliwie najbardziej wierny towaru tego właściciela, takie używanie wspomnianego znaku towarowego nie jest objęte zakresem art. 14 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2017/1001.

59 W tych okolicznościach bez znaczenia jest to, czy istnieje techniczna możliwość zamocowania emblematu odzwierciedlającego znak towarowy producenta pojazdów samochodowych na osłonie chłodnicy bez nadania elementowi osłony chłodnicy przeznaczonemu to tego zamocowania kształtu stanowiącego oznaczenie identyczne ze znakiem towarowym lub do niego podobnym. Używanie przez GQ tego kształtu, który w niniejszym przypadku został uznany przez sąd odsyłający za oznaczenie identyczne ze znakiem towarowym AUDI lub do niego podobne, należy oceniać w świetle zasad ustanowionych w art. 9 rozporządzenia 2017/1001, zgodnie z ich wykładnią dokonaną przez Trybunał w orzecznictwie przypomnianym w pkt 42–48 niniejszego wyroku.

60 W świetle całości powyższych rozważań odpowiedź na pytanie pierwsze winna brzmieć: art. 14 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2017/1001 należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie temu, by producent pojazdów samochodowych będący właścicielem unijnego znaku towarowego zakazał osobie trzeciej używania oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym lub do niego podobnego w odniesieniu do części zamiennych pojazdów samochodowych, mianowicie osłon chłodnicy, jeżeli oznaczenie to składa się z kształtu elementu osłony chłodnicy przeznaczonego do zamocowania na nim emblematu odzwierciedlającego wspomniany znak towarowy, przy czym nie ma w tym względzie znaczenia, czy istnieje techniczna możliwość zamocowania tego emblematu do wspomnianej osłony chłodnicy bez umieszczenia na niej rzeczonego oznaczenia.

W przedmiocie pytania drugiego

61 W świetle odpowiedzi udzielonej na pytanie pierwsze nie ma potrzeby udzielania odpowiedzi na pytanie drugie.

W przedmiocie kosztów

62 Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (czwarta izba) orzeka, co następuje:

1) **Artykuł 9 ust. 2 i art. 9 ust. 3 lit. a)–c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej**

   należy interpretować w ten sposób, że:

   osoba trzecia, która bez zgody producenta pojazdów samochodowych będącego właścicielem unijnego znaku towarowego przywozi i oferuje do sprzedaży części zamienne, a mianowicie osłony chłodnicy do tych pojazdów samochodowych, zawierające element przeznaczony do zamocowania emblematu odzwierciedlający ten znak towarowy i którego kształt jest identyczny ze wspomnianym znakiem lub do niego podobny, używa oznaczenia w obrocie handlowym w sposób mogący naruszać jedną lub więcej funkcji tego znaku towarowego, czego ustalenie należy do sądu krajowego.

2) **Artykuł 14 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2017/1001**

   należy interpretować w ten sposób, że:

   nie stoi on na przeszkodzie temu, by producent pojazdów samochodowych będący właścicielem unijnego znaku towarowego zakazał osobie trzeciej używania oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym lub do niego podobnego w odniesieniu do części zamiennych pojazdów samochodowych, mianowicie osłon chłodnicy, jeżeli oznaczenie to składa się z kształtu elementu osłony chłodnicy przeznaczonego do zamocowania na nim emblematu odzwierciedlającego wspomniany znak towarowy, przy czym nie ma w tym względzie znaczenia, czy istnieje techniczna możliwość zamocowania tego emblematu do wspomnianej osłony chłodnicy bez umieszczenia na niej rzeczonego oznaczenia.

Podpisy