Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (четвърти състав)

25 януари 2024 година*

„Преюдициално запитване — Марка на Европейския съюз — Регламент (ЕС) 2017/1001 — Член 9, параграф 2 и параграф 3, букви а)—в) — Права, предоставени от марка на ЕС — Понятие „използване на знак в търговската дейност“ — Член 14, параграф 1, буква в) — Ограничения на действието на марка на ЕС — Право на притежателя на марка на ЕС да се противопостави на използването от трето лице на знак, идентичен или сходен с марката, за резервни части за автомобили — Елемент от радиаторна решетка, предназначен за закрепване на емблема, изобразяваща марката на производител на автомобили“

По дело C-334/22

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Sąd Okręgowy w Warszawie (Окръжен съд Варшава, Полша) с акт от 25 февруари 2022 г., постъпил в Съда на 23 май 2022 г., в рамките на производство по дело

Audi AG

срещу

GQ,

СЪДЪТ (четвърти състав),

състоящ се от: C. Lycourgos, председател на състава, O. Spineanu-Matei (докладчик), J.-C. Bonichot, S. Rodin и L. S. Rossi, съдии,

генерален адвокат: L. Medina,

секретар: M. Siekierzyńska, администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 8 юни 2023 г.,

като има предвид становищата, представени:

– за Audi AG, от J. Alchimionek, B. Kochlewski, M. Popielska и P. Siekierzyński, adwokaci,

– за GQ, от E. Jaroszyńska-Kozłowska и S. Karpierz, radcowie prawni,

* Език на производството: полски.

– за полското правителство, от B. Majczyna, J. Lachowicz и J. Sawicka, в качеството на представители,

– за френското правителство, от R. Bénard, A. Daniel и E. Timmermans, в качеството на представители,

– за Европейската комисия, първоначално от S. L. Kalėda, P. Němečková, J. Samnadda и B. Sasinowska, а впоследствие от P. Němečková, J. Samnadda и B. Sasinowska, в качеството на представители,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 21 септември 2023 г.,

постанови настоящото

Решение

1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 9, параграф 2 и параграф 3, буква а) и член 14, параграф 1, буква в) и параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 154, 2017 г., стр. 1).

2 Запитването е отправено в рамките на спор между Audi AG и GQ поради твърдяно нарушение на правата, предоставени от марка на ЕС, чийто притежател е Audi.

Правна уредба

Регламент 2017/1001

3 Член 9 от Регламент 2017/1001 е озаглавен „Права, предоставени от марка на ЕС“ и предвижда в параграфи 1—3:

„1. Регистрацията на марка на ЕС предоставя на притежателя ѝ изключителни права.

2. Без да се засягат правата на притежателите, придобити преди датата на подаване на заявката или датата на приоритета на марката на ЕС, притежателят на тази марка на ЕС има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие всеки знак за стоки или услуги, когато:

а) знакът е идентичен с марката на ЕС и е използван за стоки или услуги, идентични с тези, за които е регистрирана марката на ЕС;

б) знакът е идентичен или сходен с марката на ЕС и е използван във връзка със стоки или услуги, идентични или сходни със стоките или услугите, за които е регистрирана марката на ЕС, ако съществува вероятност от объркване в съзнанието на хората; вероятността от объркване включва възможност за свързване на знака с марката;

в) знакът е идентичен или сходен с марката на ЕС, независимо дали е използван за стоки или услуги, които са идентични, сходни или не сходни с тези, за които е регистрирана марката на ЕС, ако последната се ползва с известност в [Европейския съюз] и ако използването без основание на този знак би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от репутацията на марката на ЕС или би ги увредило.

3. По-специално може да бъде забранено съгласно параграф 2:

а) да се поставя знакът върху стоките или върху техните опаковки;

б) да се предлагат стоки или да се пускат на пазара, или да се съхраняват за тези цели под знака, или да се предлагат или предоставят услуги под знака;

в) да се внасят или да се изнасят стоки под знака;

г) да се използва знак[ът] като търговско или фирмено наименование или като част от търговско или фирмено наименование;

д) да се използва знакът в деловите книжа и в рекламата;

е) да се използва знакът в сравнителната реклама по начин, който е в противоречие с Директива 2006/114/ЕО [на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно заблуждаващата и сравнителната реклама (ОВ L 376, 2006 г., стр. 21; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 18, стр. 229)]“.

4 Член 14 от този регламент, озаглавен „Ограничения на действието на марката на ЕС“, е формулиран, както следва:

„1. Марка на ЕС не дава право на притежателя да забранява на трети лица да използват, в процеса на търговия:

[…]

в) марката на ЕС с цел идентифициране или посочване на стоки или услуги като такива на притежателя на тази марка, по-специално когато използването на тази марка е необходимо, за да се означи предназначението на продукт или услуга, най-вече като принадлежности или резервни части.

2. Параграф 1 се прилага само когато използването от третото лице се извършва в съответствие с почтените практики в областта на производството и търговията“.

Регламент (ЕО) № 6/2002

5 Член 19 от Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 година относно промишления дизайн на Общността (ОВ L 3, 2002 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 33, стр. 70), озаглавен „Права, предоставяни от промишления дизайн на Общността“, предвижда в параграф 1:

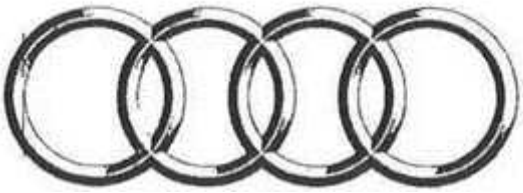
„Регистрираният промишлен дизайн на Общността дава на своя притежател изключителното право да използва и да забранява на всеки друг използването на промишления дизайн, без негово съгласие. Горепосоченото използване обхваща по-специално, създаването, предлагането, разпространението на пазара, вноса, износа или използването на продукт, в който е включен или към който е приложен промишленият дизайн или складирането на такъв продукт за тези цели“.

6 Член 110 от този регламент е озаглавен „Преходна разпоредба“ и параграф 1 от него гласи:

„До датата на влизане в сила на измененията на настоящия регламент, по предложение на [Европейската комисия] по този въпрос, не съществува закрила за дизайн на Общността по отношение на промишлен дизайн, който представлява част от съставен продукт, който по смисъла на член 19, параграф 1, се използва при поправка на съставния продукт, с цел да се възстанови първоначалният му изглед“.

Спорът в главното производство и преюдициалните въпроси

7 Audi е производител на автомобили, който е притежател на изобразената по-долу фигуративна марка на ЕС, регистрирана под номер 000018762 и обозначаваща по-специално „сухопътни, въздушни и водни превозни средства, части и принадлежности за тези артикули, включени в този клас, включително двигатели“, от клас 12 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г. (наричана по-нататък „марката „AUDI“):



8 GQ е физическо лице, което чрез уебсайт извършва дейност по продажба на резервни части за автомобили главно за дистрибутори на такива части. В рамките на тази дейност GQ рекламира радиаторни решетки, които са приспособени и предназначени за стари модели автомобили Audi от 80-те и 90-те години на миналия век, и предлага тези решетки за продажба. Те съдържат елемент, предназначен за закрепване на емблема на марката на производителя на автомобили Audi (наричана по-нататък „емблемата на Audi“).

9 От 2017 г. нататък Audi предявява съдебни искове срещу GQ, за да му попречи да предлага за продажба неоригинални резервни части, в които с формата си елементи отразяват частично или цялостно марката „AUDI“.

10 По-специално на 5 май 2020 г. Audi сезира запитващата юрисдикция Sąd Okręgowy w Warszawie (Окръжен съд Варшава, Полша) с искане да се забрани на GQ да рекламира, внася, предлага за продажба или да пуска на пазара неоригинални радиаторни решетки, носещи знак, идентичен или сходен с марката „AUDI“. Освен това той иска унищожаването на 70 радиаторни решетки, които са били иззети от полските митнически органи и които нарушавали изключителното право, предоставено от марката „AUDI“.

11 GQ оспорва тези искания, като се позовава на практика на производителите на автомобили, според която те допускали продажбата на неоригинални радиаторни решетки, съдържащи елемент, който е предназначен за закрепването на емблемата, изобразяваща тяхната марка.

12 Запитващата юрисдикция счита, че за да се произнесе по спора, с който е сезирана, трябва да определи дали обхватът на закрилата, предоставена от марката „AUDI“, която според тази юрисдикция има силно изразен отличителен характер, ползва се с широка известност в Полша и ясно се свързва с Audi, обхваща и елементите, предназначени за закрепването на емблемата на Audi върху радиаторните решетки и които по външния си вид, и по-специално формата си, са идентични с марката „AUDI“, объркващо сходни или просто сходни с нея.

13 В това отношение, на първо място, запитващата юрисдикция счита, че следва да се разгледат последиците от липсата в правото на марките на разпоредба, еквивалентна на така наречената „клауза за поправка“, предвидена в член 110, параграф 1 от Регламент № 6/2002.

14 Всъщност тази юрисдикция подчертава необходимостта от защита на ненарушената конкуренция и интереса на потребителите да могат да избират между покупката на оригинална и неоригинална автомобилна част. Посочената юрисдикция уточнява, че макар в случая да не става въпрос за закрилата на промишлен дизайн на Общността, позоваването на така наречената „клауза за поправка“ се основава на идеята, че правата, предоставени от марка на ЕС, не може да дадат на притежателя на тази марка по-широка защита от тази, която произтича от правата, предоставени едновременно от такава марка и от промишлен дизайн на Общността. Същата юрисдикция отбелязва, че видно от определение от 6 октомври 2015 г., Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680, т. 39 и 42), тази клауза не може да се приложи по аналогия в правото относно марките. Тя обаче се пита дали решение от 20 декември 2017 г., Acacia и D’Amato (C-397/16 и C-435/16, EU:C:2017:992), не налага нов прочит на това определение, за да се избегне положение, при което трети лица нямат нито право да използват марка на производител на автомобили, за да произвеждат и предлагат за продажба резервни части за автомобилите на този производител, нито право да не използват тази марка за такава цел. Тя счита, че макар съгласно практиката на Съда да е изключено прилагането по аналогия на така наречената „клауза за поправка“ в правото относно марките, това не изключва възможността за ограничаване на защитата на марките да е била предвидена от законодателя на Съюза или да произтича от определение от 6 октомври 2015 г., Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680).

15 Ето защо запитващата юрисдикция се пита дали при обстоятелствата по делото, с което е сезирана, марката изпълнява функция за указване на произхода на резервна част, когато тя е елемент от тази част. Тя иска също да се установи дали когато елемент от резервна част за автомобили, а именно радиаторна решетка, позволява емблемата на производителя на това

превозно средство да се закрепи върху тази част и изобразява формата на марка на този производител или е обърквашо сходна с тази марка, посоченият елемент може да се счита за марка, изпълняваща функция за указване на произхода.

16 На второ място, запитващата юрисдикция иска да се установи дали член 14, параграф 1, буква в) от Регламент 2017/1001 трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска притежателят на марка на ЕС да забрани на трето лице да използва в процеса на търговия знак, който е идентичен или обърквашо сходен с тази марка, за резервни части за автомобили, а именно радиаторни решетки, когато този знак представлява елемент от тези части, предназначен за закрепването на емблемата на производителя на тези автомобили върху тях. В това отношение тя разграничава две положения в зависимост от това дали е технически възможно такава емблема да се закрепи, без върху посочените части да се възпроизвежда знак, идентичен с тази марка или обърквашо сходен с нея. Тя обаче уточнява, че такъв критерий от техническо естество не е лесно приложим критерий за преценка.

17 На трето място, запитващата юрисдикция си поставя въпроса кои критерии за преценка следва евентуално да се приложат, за да се определи дали марката на ЕС е използвана в съответствие с почтените практики в областта на производството или търговията, както изисква член 14, параграф 2 от Регламент 2017/1001.

18 При тези условия Sąd Okręgowy w Warszawie (Окръжен съд Варшава) решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1) Трябва ли член 14, параграф 1, буква в) от Регламент [2017/1001] да се тълкува в смисъл, че не допуска възможност притежател на марка/съд да забрани на трето лице да използва в търговската дейност знак, който е идентичен или обърквашо сходен с марка на ЕС, за резервни части за автомобили (радиаторни решетки), когато знакът представлява елемент за закрепване на автомобилен аксесоар (емблема, изобразяваща марка на ЕС), и:

– ако от техническа гледна точка е възможно оригиналната емблема, изобразяваща марката на ЕС, да се монтира върху резервната част за автомобили (радиаторна решетка) без възпроизвеждане върху тази част на знак, който е идентичен или обърквашо сходен с марката на ЕС,

или

– ако от техническа гледна точка не е възможно оригиналната емблема, възпроизвеждаща марката на ЕС, да се монтира върху резервната част за автомобили (радиаторна решетка) без възпроизвеждане върху тази част на знак, който е идентичен или обърквашо сходен с марката на ЕС?

При утвърдителен отговор на [първия въпрос, първо или второ тире]:

2) Какви критерии за преценка трябва да се прилагат в този вид случаи, за да може да се определи дали използването на марката на ЕС е в съответствие с почтените практики в областта на производството или търговията?

3) Трябва ли член 9, параграф 2 и параграф 3, буква а) от Регламент [2017/1001] да се тълкува в смисъл, че когато марката е елемент от формата на автомобилната част, а в Регламент 2017/1001 няма еквивалент на „клаузата за поправка“ в член 110, параграф 1 от [Регламент № 6/2002], марката не изпълнява функцията да обозначава произхода?

4) Трябва ли член 9, параграф 2 и параграф 3, буква а) от Регламент [2017/1001] да се тълкува в смисъл, че когато елементът за закрепване на марка, който изобразява формата на марката или е обърквашо сходен с нея, е елемент от формата на автомобилната част, а в Регламент 2017/1001 няма еквивалент на „клаузата за поправка“ в член 110, параграф 1 от Регламент [№ 6/2002], този елемент за закрепване не може да се счита за марка, изпълняваща функцията да обозначава произхода, дори ако е идентичен или е обърквашо сходен с марката?“.

По преюдициалните въпроси

По третия и четвъртия въпрос

19 Най-напред следва да се припомни, че съгласно член 9, параграфи 1 и 2 от Регламент 2017/1001 марката на ЕС предоставя на притежателя си изключителното право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност знака, идентичен с тази марка, за стоки или услуги, които са идентични с тези, за които е регистрирана същата марка, или знака, за който поради идентичността или сходството му с марката на ЕС и поради идентичността или сходството на обхванатите от тази марка и този знак стоки или услуги съществува вероятност от объркване в съзнанието на хората, или знака, идентичен или сходен с марката на ЕС, за стоки или услуги, които не са сходни с тези, за които е регистрирана посочената марка, ако последната се ползва с известност в Съюза и ако използването без основание на знака би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от репутацията на споменатата марка или би ги увредило (вж. в този смисъл решение от 2 април 2020 г., Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, т. 31).

20 В това отношение от акта за преюдициално запитване е видно, че с третия и четвъртия си въпрос, които следва да се разгледат заедно и на първо място, запитващата юрисдикция всъщност иска да се установи дали вносът и предлагането за продажба на резервна част за автомобили, а именно радиаторна решетка, съдържаща елемент, чиято форма е идентична или сходна с марка, притежавана от производителя на този автомобил, и който е предвиден за закрепване върху тази част на емблемата на този производител, изобразяваща посочената марка, представлява „използва[не на знак] в търговската дейност“ по член 9, параграф 2 от Регламент 2017/1001.

21 За сметка на това въпреки формулировката на третия въпрос тази юрисдикция не си задава въпроси относно способността на даден знак да бъде регистриран като марка на ЕС. Всъщност основната функция на регистрирана индивидуална марка на ЕС, както в случая марката „AUDI“, е да гарантира на потребителите произхода на стоките или услугите, които обозначава (вж. в този смисъл решение от 8 юни 2017 г., W. F. Gözze Frottierweberei и Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, т. 40 и 41 и цитираната съдебна практика). Ето защо се счита, че такава марка може сама по себе си и при липсата на какъвто и да било друг елемент да посочи произхода на тези стоки или услуги. От акта за преюдициално

запитване обаче не следва, че запитващата юрисдикция има съмнения относно основателността на регистрацията на марката „AUDI“ като марка на ЕС и относно способността на тази марка да обозначава произхода на стоките, за които е регистрирана.

22 Важно е също да се подчертае, че условието за прилагане на член 9, параграф 2 от Регламент 2017/1001, свързано с „използва[не на знак] в търговската дейност“, трябва да се разгледа евентуално преди да се прецени наличието на вероятност от объркване по смисъла на член 9, параграф 2, буква б) от този регламент. Всъщност наличието на такъв риск не е предпоставка за разглеждането на въпроса дали даден знак се използва в търговската дейност.

23 На последно място, следва да се припомни, че по силата на член 9, параграф 3, букви б) и в) от посочения регламент може да бъде забранено съответно да се предлагат стоки, да се пускат на пазара или да се съхраняват за тези цели под този знак и да се внасят или изнасят стоки под посочения знак. Така с оглед на фактите по спора в главното производство, както са изложени в акта за преюдициално запитване, и посочените разпоредби могат да бъдат релевантни за решаването на този спор.

24 Ето защо третият и четвъртият въпрос следва да се преформулират в смисъл, че с тях запитващата юрисдикция иска по същество да се установи дали при липсата в Регламент 2017/1001 на разпоредба, еквивалентна на така наречената „клауза за поправка“ в член 110, параграф 1 от Регламент № 6/2002, член 9, параграф 2 и параграф 3, букви а)—в) от Регламент 2017/1001 трябва да се тълкува в смисъл, че третото лице, което без съгласието на производителя на автомобили, притежател на марка на ЕС, внася и предлага за продажба резервни части, а именно радиаторни решетки за тези автомобили, съдържащи елемент, който е предназначен за закрепване на емблемата, изобразяваща тази марка, и чиято форма е идентична или сходна с посочената марка, използва знак в търговската дейност по начин, който може да засегне една или повече функции на същата марка.

25 На първо място, следва да се отбележи, че макар при определени обстоятелства защитен като марка на ЕС знак да може да се ползва и от защита като промишлен дизайн на Общността, от акта за преюдициално запитване е видно, че спорът в главното производство се отнася само до защитата, предоставена от марка на ЕС, а не и до тази, предоставена от промишлен дизайн на Общността.

26 Важно е обаче да се отбележи, както прави запитващата юрисдикция, че така наречената „клауза за поправка“ като клаузата, съществуваща в правото в областта на промишлените дизайни в член 110 от Регламент № 6/2002, не е предвидена от законодателя на Съюза в Регламент 2017/1001.

27 Освен това Съдът вече е изяснил обхвата на член 110 от Регламент № 6/2002 в смисъл, че този член съдържа някои ограничения само по отношение на защитата на промишления дизайн и се прилага, без да се засягат разпоредбите на правото на Съюза в областта на марките. Следователно тази разпоредба не съдържа никаква дерогация от законодателството на ЕС в областта на марките (вж. в този смисъл определение от 6 октомври 2015 г., Ford Motor Company, C-500/14, EU:C:2015:680, т. 39, 41 и 42).

28 Освен това целта за запазване на ненарушена конкуренция е взета предвид от законодателя на Съюза в рамките на Регламент 2017/1001, тъй като член 14 от този регламент ограничава действието на правото, което притежателят на марка на ЕС черпи от член 9 от посочения

регламент. Посоченият член 14 цели да съгласува основните интереси, свързани със защитата на предоставените с такава марка права, с интересите, свързани със свободното движение на стоки и свободното предоставяне на услуги във вътрешния пазар, по такъв начин, че посоченото право да може да изпълни своята роля на съществен елемент от системата на ненарушена конкуренция, която Договорът за функционирането на ЕС цели да установи и поддържа (вж. в този смисъл определение от 6 октомври 2015 г., Ford Motor Company, C-500/14, EU:C:2015:680, т. 43 и цитираната съдебна практика).

29 Следователно член 9 от Регламент 2017/1001 не може да се тълкува по начин, който — за да се вземе предвид цел, свързана със запазване на ненарушена конкуренция между производителите на автомобили и продавачите на неоригинални резервни части — да доведе до прилагане по аналогия на член 110 от Регламент № 6/2002 и до ограничаване въз основа на тази разпоредба на правата, предоставени на притежателя на марка на ЕС с посочения член 9.

30 На второ място, следва да се отбележи, че понятието „използва“ по смисъла на член 9, параграф 2 от Регламент 2017/1001 не е дефинирано в този регламент (решение от 22 декември 2022 г., Louboutin (Използване на нарушаващ знак на онлайн пазар), C-148/21 и C-184/21, EU:C:2022:1016, т. 25).

31 От съдебната практика следва, че по силата на член 9, параграф 2, букви а) и б) от този регламент притежателят на марка на ЕС има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската си дейност без негово съгласие всеки идентичен с марката знак за стоки или услуги, идентични с тези, за които е регистрирана марката, или всеки знак, при който поради идентичността или сходството му с марката и поради идентичността или сходството на стоките или услугите, защитени от марката и от знака, съществува вероятност от объркване в съзнанието на хората, която включва вероятност от свързване на знака с марката. Упражняването на това право обаче трябва да бъде запазено за случаите, в които използването на знака от трето лице засяга или може да засегне функциите на марката, сред които фигурира не само основната ѝ функция, която е да гарантира на потребителите произхода на стоката или на услугата, но също и други нейни функции, като например по-специално функцията да гарантира качеството на тази стока или услуга или функциите, свързани с комуникации, инвестиции или реклама (решение от 25 юли 2018 г., Mitsubishi Shoji Kaisha и Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, т. 33 и 34 и цитираната съдебна практика).

32 Освен това от член 9, параграф 2, буква в) от посочения регламент следва, че притежателят на марка на ЕС, която се ползва с известност, има право да забрани използването от трето лице в търговската дейност без негово съгласие на идентичен или сходен с нея знак, независимо дали е използван за стоки или услуги, които са идентични, сходни или не сходни с тези, за които е регистрирана посочената марка, когато това използване без основание би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от репутацията на посочената марка или би ги увредило.

33 В това отношение, що се отнася до понятието „използване“, Съдът вече е приел, че то се отнася изключително до действия на активно поведение от страна на третото лице (вж. в този смисъл решение от 25 юли 2018 г., Mitsubishi Shoji Kaisha и Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, т. 38 и цитираната съдебна практика) и че съдържащото се в член 9, параграф 3 от Регламент 2017/1001 изброяване на видовете

използване, които притежателят на марката на ЕС може да забрани, не е изчерпателно (вж. в този смисъл решение от 2 април 2020 г., Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, т. 32 и цитираната съдебна практика).

34 Използването на идентичния или сходния с марката на ЕС знак се извършва в „търговската дейност“, доколкото е свързано с делови отношения, насочени към реализиране на икономическа изгода, а не с дейност от частен характер (вж. в този смисъл решения от 12 ноември 2002 г., Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, т. 40, и от 23 март 2010 г., Google France и Google, C-236/08—C-238/08, EU:C:2010:159, т. 50).

35 Що се отнася до функциите на марката на ЕС, основната функция, посочена в точки 21 и 31 от настоящото решение, състояща се в гарантиране на идентичността на произхода, служи по-специално като потвърждение, че всички обозначени с тази марка стоки или услуги са били произведени или доставени под контрола на едно-единствено предприятие, на което може да бъде възложена отговорността за тяхното качество, за да може да осъществи ролята си на съществен елемент в системата на ненарушена конкуренция (вж. в този смисъл решения от 12 ноември 2002 г., Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, т. 48, и от 25 юли 2018 г., Mitsubishi Shoji Kaisha и Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, т. 35).

36 Сред другите функции на марката на ЕС тази, свързана с инвестиции, е възможността за притежателя на марката да я използва чрез различни търговски техники за придобиването или запазването на репутация, която може да привлече потребители и да създаде постоянна клиентела. В този смисъл, когато използването от трето лице, като конкурент на притежателя на марката на ЕС, на идентичен или сходен с марката знак за стоки или услуги, идентични или сходни с тези, за които марката е регистрирана, или различни от тях, създава съществени затруднения за използването на марката от нейния притежател за придобиването или поддържането на репутация, която може да привлече потребители или да създаде постоянна клиентела, това използване засяга посочената функция на марката. Поради това на основание член 9, параграф 2 от Регламент 2017/1001 посоченият притежател има право да забрани такова използване (вж. в този смисъл решение от 25 юли 2018 г., Mitsubishi Shoji Kaisha и Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, т. 36 и цитираната съдебна практика).

37 В случая е важно да се отбележи, че третият и четвъртият въпрос се основават на предпоставката, че радиаторните решетки, внасяни и предлагани за продажба от GQ, не са стоки, произхождащи от притежателя на марката „AUDI“ или пуснати на пазара с негово съгласие.

38 Освен това от акта за преюдициално запитване е видно, че формата на елемента на тези радиаторни решетки, предназначен за закрепване на емблемата „AUDI“, се счита от запитващата юрисдикция за идентична или сходна с марката „AUDI“. Така тази форма представлява знак по смисъла на член 9, параграф 2 от Регламент 2017/1001, като фактът, че става въпрос за елемент от резервна част за автомобили, а именно радиаторна решетка, не може да промени тази констатация.

39 От акта за преюдициално запитване е видно също, че този знак е поставен върху посочените радиаторни решетки или е включен в тях с цел пускането им на пазара, което представлява използване, попадащо в обхвата на член 9, параграф 3, буква а) от Регламент 2017/1001.

Освен това, доколкото GQ внася и предлага за продажба радиаторни решетки, съдържащи посочения знак, може да се приеме, че той осъществява видовете използване, попадащи в обхвата на член 9, параграф 3, букви б) и в) от този регламент.

40 Това важи в още по-голяма степен, когато, както в настоящия случай, посоченият елемент е поставен върху резервната част, а именно радиаторната решетка, по такъв начин, че докато емблемата, изобразяваща марката на производителя на автомобили, не е закрепена, идентичният или сходен с тази марка знак е видим за съответните потребители, когато те видят тази част, като тези потребители са потребителите, желаещи да закупят такава част, за да поправят или възложат поправката на автомобил. Този факт може да конкретизира наличието на фактическа връзка между същата тази част, която трето лице внася, рекламира и предлага за продажба, и притежателя на марката „AUDI“.

41 На трето място, следва да се отбележи, че такова използване евентуално може да засегне една или повече функции на марката.

42 В това отношение следва да се припомни, че член 9, параграф 2, буква а) от Регламент 2017/1001 се отнася до така наречената хипотеза на „двойна идентичност“, а именно използването от трето лице на знак, идентичен с марката на ЕС, за стоки или за услуги, идентични с тези, за които е регистрирана посочената марка. В тази хипотеза използването на знака от трето лице по смисъла на член 9, параграфи 2 и 4 от този регламент ще може да бъде забранено от притежателя на тази марка по силата на член 9, параграф 2 от същия регламент (решение от 22 септември 2011 г., Interflora и Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, т. 33), когато това използване засяга или може да засегне функциите на марката, сред които фигурират не само основната функция на марката, която е да гарантира на потребителите произхода на стоката или услугата, но и другите нейни функции, като например по-специално функцията да гарантира качеството на тази стока или услуга или функциите, свързани с комуникации, инвестиции или реклама (вж. в този смисъл решение от 3 март 2016 г., Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, т. 26 и цитираната съдебна практика).

43 Ако не съществува двойна идентичност между използвания от третото лице знак и марката на ЕС, както и между съответните стоки, по-специално когато използваният от третото лице знак и марката на ЕС са сходни, а не идентични, като съответните стоки или услуги са идентични или сходни, националният съд ще трябва да прецени дали използването на този знак води до вероятност от объркване по смисъла на член 9, параграф 2, буква б) от Регламент 2017/1001. Според съдебната практика вероятността потребителите да приемат, че въпросните стоки или услуги произхождат от едно и също предприятие или евентуално от икономически свързани предприятия, представлява вероятност от объркване (решения от 22 юни 1999 г., Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, т. 17, и от 8 юли 2010 г., Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, т. 51). Ето защо по силата на тази разпоредба притежателят на марката може да забрани използването от третото лице на знака, идентичен или сходен с тази марка, само ако поради наличието на такава вероятност от объркване това използване засяга или може да засегне посочената „основна“ функция (вж. в този смисъл решение от 3 март 2016 г., Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, т. 27 и цитираната съдебна практика).

44 Освен това, когато марката се ползва с известност в Съюза по смисъла на член 9, параграф 2, буква в) от Регламент 2017/1001, притежателят на тази марка има право да забрани използването от трето лице в търговската дейност на знак, идентичен или сходен

с посочената марка, при условията, припомнени в точка 32 от настоящото решение. Упражняването на това право от притежателя на марката с добра репутация не предполага съществуването на вероятност от объркване в съзнанието на съответните потребители (вж. в този смисъл решение от 22 септември 2011 г., Interflora и Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, т. 70 и 71 и цитираната съдебна практика).

45 В случая националният съд следва най-напред да определи, от една страна, дали използваният от GQ знак, който се състои във формата на елемента от радиаторната решетка, предназначен за закрепване на емблемата на Audi, е идентичен или сходен с марката „AUDI“, и от друга страна, дали радиаторната решетка е идентична или сходна с посочените в точка 7 от настоящото решение една или повече стоки, за които е регистрирана тази марка.

46 Ако националният съд определи, че тази форма е знак, идентичен с марката „AUDI“, и че тези радиаторни решетки като резервни части са идентични със стоките, за които е регистрирана посочената марка, той ще трябва да приложи член 9, параграф 2, буква а) от Регламент 2017/1001.

47 Ако обаче този съд приеме, че GQ използва сходен, а не идентичен с марката „AUDI“ знак и че неговите радиаторни решетки като резервни части са идентични или сходни със стоките, за които е регистрирана тази марка, той ще трябва да прецени дали е налице вероятност от объркване по смисъла на член 9, параграф 2, буква б) от Регламент 2017/1001, като вземе предвид всички релевантни фактори, по-специално степента на сходство на знаците и тази на стоките, възприятията на средните съответни потребители, които са относително осведомени и в разумни граници наблюдателни и съобразителни, когато виждат стоките, за които третото лице използва знака, както и степента на внимание на тези съответни потребители, отличителния характер на марката на ЕС или условията, при които стоките се предлагат на пазара (вж. в този смисъл решения от 11 ноември 1997 г., SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, т. 22, и от 4 март 2020 г., EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, т. 57 и 70).

48 Освен това от акта за преюдициално запитване е видно, че марката „AUDI“ се ползва с широка известност в Полша и има силно изразен отличителен характер. Ако националният съд приеме, че тази марка има добра репутация и че формата на елемента на радиаторната решетка, предназначен за закрепване на емблемата на Audi, е идентична или сходна с посочената марка, последната трябва да се ползва от защита на това основание, без значение дали внасяните и предлагани за продажба от GQ радиаторни решетки и стоките, за които е регистрирана същата марка, са идентични, сходни или различни. При това положение използването на знака от GQ би могло да бъде забранено в съответствие с член 9, параграф 2, буква в) от Регламент 2017/1001, ако националният съд установи, че това използване без основание би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от репутацията на марката „AUDI“ или би ги увредило. В този случай този съд няма да бъде длъжен да преценява наличието на вероятност от объркване, тъй като в този контекст обстоятелството, че средният потребител възприема радиаторните решетки като неоригинални, е без значение.

49 С оглед на всички изложени по-горе съображения на третия и четвъртия въпрос следва да се отговори, че член 9, параграф 2 и параграф 3, букви а)—в) от Регламент 2017/1001 трябва да се тълкува в смисъл, че третото лице — което без съгласието на производителя на автомобили, притежател на марка на ЕС, внася и предлага за продажба резервни части, а

именно радиаторни решетки за тези автомобили, съдържащи елемент, който е предназначен за закрепване на емблемата, изобразяваща тази марка, и чиято форма е идентична или сходна с посочената марка — използва знак в търговската дейност по начин, който може да засегне една или повече функции на същата марка, което националният съд следва да провери.

По първия въпрос

50 С първия си въпрос запитващата юрисдикция иска по същество да се установи дали член 14, параграф 1, буква в) от Регламент 2017/1001 трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска производителят на автомобили, притежател на марка на ЕС, да забрани на трето лице да използва знак, идентичен или сходен с тази марка, за резервни части за тези автомобили, а именно радиаторни решетки, когато този знак се състои във формата на елемент от радиаторната решетка, предназначен за закрепването върху нея на емблемата, изобразяваща посочената марка, като се вземе предвид дали съществува или не техническа възможност за закрепване на тази емблема върху радиаторната решетка, без посоченият знак да се поставя върху нея.

51 В самото начало следва да се отбележи, че използването от трето лице на знак, идентичен или сходен с марка на ЕС, може да бъде забранено от притежателя ѝ по силата на член 9 от Регламент 2017/1001, но член 14 от този регламент ограничава, в посочените в него случаи, правото на притежателя да се противопостави на това използване.

52 Така съгласно член 14, параграф 1, буква в) от Регламент 2017/1001 марката на ЕС не дава право на притежателя да забранява на трети лица да използват в процеса на търговия тази марка с цел идентифициране или посочване на стоки или услуги като такива на притежателя на тази марка, по-специално когато използването на тази марка е необходимо, за да се означи предназначението на продукт или услуга, най-вече като принадлежности или резервни части.

53 Независимо от наличието на значителни разлики между тази разпоредба, която съответства на член 14, параграф 1, буква в) от Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 336, 2015 г., стр. 1), и разпоредбата, която я предхожда в действащото преди това законодателство на Съюза, невъзможността притежателят на марка да забрани на трето лице използването на тази марка, когато това използване е необходимо, за да се означи предназначението на стока или услуга, най-вече като принадлежност или резервна част, и се извършва в съответствие с почтените практики в областта на производството или търговията, е запазена и вече представлява една от хипотезите, при които предоставеното от марката изключително право не може да бъде противопоставено на третото лице (вж. този смисъл решение от 11 януари 2024 г., Inditex, C-361/22, EU:C:2024:17, т. 44—46).

54 Целта на предвиденото в тази хипотеза ограничение на предоставеното от марката изключително право е да се даде възможност на доставчиците на стоки или услуги, които допълват стоки или услуги, предлагани от притежателя на марка, да използват тази марка, за да се предостави на потребителите разбираема и пълна информация относно предназначението на стоката, пускана от тях на пазара, или предлаганата от тях услуга, или, с други думи, относно връзката в процеса на използване между техните стоки или

услуги и тези на споменатия титуляр на марката (вж. по аналогия решения от 17 март 2005 г., Gillette Company и Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, т. 33 и 34, и от 11 януари 2024 г., Inditex, C-361/22, EU:C:2024:17, т. 51).

55 Така използването на марка от трето лице с цел идентифициране или посочване на стоки или услуги като такива на притежателя на тази марка единствено когато това използване е необходимо, за да се означи предназначението на продукт, пускан на пазара от посоченото трето лице, или услуга, предлагана от него, попада съгласно член 14, параграф 1, буква в) от Директива 2015/2436 в рамките на една от хипотезите, при които използването на марката не може да бъде забранено от нейния притежател (вж. този смисъл решение от 11 януари 2024 г., Inditex, C-361/22, EU:C:2024:17, т. 52). Това ограничение на изключителното право, предоставено на притежателя на марката с член 9 от този регламент, обаче се прилага само когато посоченото използване на тази марка от третото лице се извършва в съответствие с почтените практики в областта на производството или търговията по смисъла на член 14, параграф 2 от посочения регламент.

56 В случая от акта за преюдициално запитване е видно, че елементът на радиаторната решетка, чиято форма е идентична или сходна с марката „AUDI“, позволява върху тази радиаторна решетка да се закрепи емблемата, изобразяваща посочената марка. Както също е видно от акта за преюдициално запитване и от становищата на страните, изборът на формата на този елемент се ръководи от желанието на пазара да се пусне радиаторна решетка, която наподобява възможно най-точно оригиналната радиаторна решетка на въпросния производител на автомобили.

57 Такова положение, при което предприятие, което не е икономически свързано с притежателя на марката, поставя идентичен или сходен с тази марка знак върху резервните части, продавани от него и предназначени да бъдат включени в стоките на този притежател, следва обаче да се разграничи от положение, при което такова предприятие, без обаче да поставя идентичен или сходен с марката знак, върху тези резервни части, използва тази марка, за да посочи, че тези резервни части са предназначени да бъдат включени в стоките на притежателя на посочената марка. Макар второто от тези положения да попада в хипотезата, посочена в точка 55 от настоящото решение, първото от тях не попада в нейния обхват. Както отбелязва генералният адвокат в точка 57 от заключението си, поставянето на идентичен или сходен с марката знак върху продаваната от третото лице стока надхвърля референтното използване по смисъла на член 14, параграф 1, буква в) от Регламент 2017/1001 и следователно не попада в нито една от хипотезите, обхванати от тази разпоредба.

58 От това следва, че когато знак, идентичен или сходен с марка на ЕС, представлява елемент от резервна част за автомобили, който е предназначен за закрепването на емблемата на производителя на тези автомобили върху посочената резервна част и не се използва за идентифициране или посочване на стоки или услуги като такива на притежателя на тази марка, а за да възпроизвежда възможно най-точно стока на този притежател, подобно използване на посочената марка не попада в обхвата на член 14, параграф 1, буква в) от Регламент 2017/1001.

59 При тези обстоятелства е без значение дали съществува или не техническа възможност за закрепване върху радиаторната решетка на емблемата, изобразяваща марката на производителя на автомобилите, без формата на елемента от решетката, предназначен за това закрепване, да представлява знак, идентичен или сходен с марката. Използването от

GQ на тази форма, която в случая се счита от запитващата юрисдикция за знак, идентичен или сходен с марката „AUDI“, ще трябва да се прецени от гледна точка на правилата, установени в член 9 от Регламент 2017/1001, както са тълкувани от Съда в припомнената в точки 42—48 от настоящото решение съдебна практика.

60 С оглед на всички изложени по-горе съображения на първия въпрос следва да се отговори, че член 14, параграф 1, буква в) от Регламент 2017/1001 трябва да се тълкува в смисъл, че допуска производителят на автомобили, притежател на марка на ЕС, да забрани на трето лице да използва знак, идентичен или сходен с тази марка, за резервни части за тези автомобили, а именно радиаторни решетки, когато този знак се състои във формата на елемент от радиаторната решетка, предназначен за закрепването върху нея на емблемата, изобразяваща посочената марка, като в това отношение е без значение дали съществува или не техническа възможност за закрепване на тази емблема върху радиаторната решетка, без посоченият знак да се поставя върху нея.

По втория въпрос

61 Предвид отговора на първия въпрос не следва да се отговаря на втория въпрос.

По съдебните разноски

62 С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

По изложените съображения Съдът (четвърти състав) реши:

1) Член 9, параграф 2 и параграф 3, букви а)—в) от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз

следва да се тълкува в смисъл, че

третото лице — което без съгласието на производителя на автомобили, притежател на марка на ЕС, внася и предлага за продажба резервни части, а именно радиаторни решетки за тези автомобили, съдържащи елемент, който е предназначен за закрепване на емблемата, изобразяваща тази марка, и чиято форма е идентична или сходна с посочената марка — използва знак в търговската дейност по начин, който може да засегне една или повече функции на същата марка, което националният съд следва да провери.

2) Член 14, параграф 1, буква в) от Регламент 2017/1001

следва да се тълкува в смисъл, че

допуска производителят на автомобили, притежател на марка на ЕС, да забрани на трето лице да използва знак, идентичен или сходен с тази марка, за резервни части

за тези автомобили, а именно радиаторни решетки, когато този знак се състои във формата на елемент от радиаторната решетка, предназначен за закрепването върху нея на емблемата, изобразяваща посочената марка, като в това отношение е без значение дали съществува или не техническа възможност за закрепване на тази емблема върху радиаторната решетка, без посоченият знак да се поставя върху нея.

Подписи