Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling)

25. januar 2024*

»Præjudiciel forelæggelse – EU-varemærker – forordning (EU) 2017/1001 – artikel 9, stk. 2, og artikel 9, stk. 3, litra a)-c) – rettigheder knyttet til et EU-varemærke – begrebet »erhvervsmæssig brug af et tegn« – artikel 14, stk. 1, litra c) – begrænsninger i et EU-varemærkes retsvirkninger – EU-varemærkeindehaverens ret til at gøre indsigelse mod tredjemands brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, på autoreservedele – kølergitterselement fremstillet med henblik på montering af et emblem, der gengiver en bilfabrikants varemærke«

I sag C-334/22,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Sąd Okręgowy w Warszawie (den regionale domstol i Warszawa, Polen) ved afgørelse af 25. februar 2022, indgået til Domstolen den 23. maj 2022, i sagen

Audi AG

mod

GQ,

har

DOMSTOLEN (Fjerde Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, C. Lycourgos, og dommerne O. Spineanu-Matei (refererende dommer), J.-C. Bonichot, S. Rodin og L.S. Rossi,

generaladvokat: L. Medina,

justitssekretær: fuldmægtig M. Siekierzyńska,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 8. juni 2023,

efter at der er afgivet indlæg af:

– Audi AG ved adwokaci J. Alchimionek, B. Kochlewski, M. Popielska og P. Siekierzyński,

– GQ ved radcowie prawni E. Jaroszyńska-Kozłowska og S. Karpierz,

* Processprog: polsk.

– den polske regering ved B. Majczyna, J. Lachowicz og J. Sawicka, som befuldmægtigede,

– den franske regering ved R. Bénard, A. Daniel og E. Timmermans, som befuldmægtigede,

– Europa-Kommissionen først ved S.L. Kalėda, P. Němečková, J. Samnadda og B. Sasinowska, derefter ved P. Němečková, J. Samnadda og B. Sasinowska, som befuldmægtigede,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 21. september 2023,

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 9, stk. 2, og artikel 9, stk. 3, litra a), samt artikel 14, stk. 1, litra c), og artikel 14, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1).

2 Anmodningen er blevet indgivet i forbindelse med en tvist mellem Audi AG og GQ som følge af en angivelig krænkelse af de rettigheder, der er knyttet til et EU-varemærke, som Audi er indehaver af.

Retsforskrifter

Forordning 2017/1001

3 Artikel 9 i forordning 2017/1001 med overskriften »Rettigheder knyttet til et EU-varemærke« bestemmer følgende i stk. 1-3:

»1. Registrering af et EU-varemærke giver indehaveren en eneret.

2. Med forbehold af indehaverrettigheder erhvervet inden EU-varemærkets ansøgnings- eller prioritetsdato kan indehaveren af det pågældende EU-varemærke forbyde tredjemand, der ikke har den pågældende indehavers samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af ethvert tegn i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, når:

a) tegnet er identisk med EU-varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med dem, for hvilke EU-varemærket er registreret

b) tegnet er identisk med eller ligner EU-varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner de varer eller tjenesteydelser, for hvilke EU-varemærket er registreret, hvis der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket

c) tegnet er identisk med eller ligner EU-varemærket, uanset om det anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, der er identiske med, ligner eller ikke ligner dem, for hvilke EU-varemærket er registreret, når varemærket er velkendt i [Den Europæiske Union], og brugen af dette tegn uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af EU-varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé.

3. Navnlig følgende kan forbydes i medfør af stk. 2:

a) at anbringe tegnet på varerne eller på disse varers emballage

b) at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med disse formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser under tegnet

c) at importere eller eksportere varerne under tegnet

d) at anvende tegnet som handels- eller firmanavn eller en del af et handels- eller firmanavn

e) at anvende tegnet på forretningspapirer og i reklameøjemed

f) at anvende tegnet i sammenlignende reklame på en måde, der er i strid med [Europa-Parlamentets og Rådets] direktiv 2006/114/EF [af 12. december 2006 om vildledende og sammenlignende reklame (EUT 2006, L 376, s. 21)].«

4 Forordningens artikel 14 med overskriften »Begrænsninger i et EU-varemærkes retsvirkninger« er affattet som følger:

»1. Et EU-varemærke giver ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af:

[...]

c) EU-varemærket for at identificere eller henvise til varer eller tjenesteydelser som tilhørende indehaveren af det pågældende varemærke, navnlig når anvendelsen af dette varemærke er nødvendig for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele.

2. Stk. 1 finder kun anvendelse, når tredjemands anvendelse er i overensstemmelse med god markedsføringsskik.«

Forordning (EF) nr. 6/2002

5 Artikel 19 i Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design (EFT 2002, L 3, s. 1) med overskriften »De rettigheder, der er knyttet til et registreret EF-design«, bestemmer følgende i stk. 1:

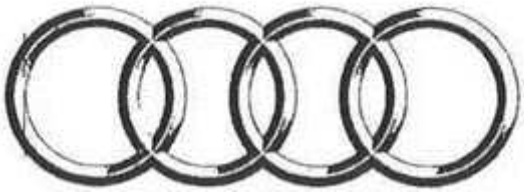
»Registreringen som et EF-design giver indehaveren eneret til at bruge det pågældende design og til at forbyde tredjemand at bruge det uden indehaverens samtykke. Ved brug af det pågældende design forstås navnlig fremstilling, udbud, markedsføring, indførsel, udførsel eller brug af et produkt, som designet indgår i eller finder anvendelse på, eller oplagring af et sådant produkt med de nævnte formål.«

6 Denne forordnings artikel 110, der har overskriften »Overgangsbestemmelse«, bestemmer følgende i stk. 1:

»Design, der udgør en del af et sammensat produkt, som i medfør af artikel 19, stk. 1, er fremstillet eller bruges med det formål at give mulighed for at reparere et sammensat produkt med henblik på at genskabe dets oprindelige udseende, er ikke omfattet af beskyttelse som EF-design, før der på forslag af Kommissionen træder ændringer i kraft i forhold til denne forordning.«

Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

7 Audi er en bilfabrikant, der er indehaver af det nedenfor gengivne EU-figurmærke, der er registreret under nr. 000018762, og som navnlig omfatter »befordringsmidler til brug på land, i luften og i vandet, dele af disse varer, inklusive motorer til befordringsmidler« henhørende under klasse 12 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret (herefter »varemærket AUDI«):



8 GQ er en fysisk person, der via et websted sælger reservedele til motorkøretøjer hovedsageligt til forhandlere af sådanne dele. I forbindelse med denne virksomhed reklamerede GQ for kølergitre, der var tilpasset og fremstillet til Audis tidligere bilmodeller fra 1980 og 1990'erne, og udbød disse kølergitre til salg. Disse indeholdt en bestanddel, der var fremstillet med henblik på montering af et emblem, der udgør varemærket for bilfabrikanten Audi (herefter »Audi-emblemet«).

9 I 2017 lagde Audi sag an mod GQ med henblik på at hindre udbuddet af ikke-originale reservedele, hvor visse bestanddele helt eller delvist afbildede formen på varemærket AUDI.

10 Nærmere bestemt anlagde Audi den 5. maj 2020 sag ved den forelæggende ret, Sąd Okręgowy w Warszawie (den regionale domstol i Warszawa, Polen), med påstand om, at GQ forbydes at reklamere, importere, udbyde til salg eller markedsføre ikke-originale kølegitre, der bærer et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket AUDI. Audi nedlagde ligeledes påstand om destruktion af 70 kølegitre, som var blevet beslaglagt af de polske toldmyndigheder, og som krænkede den eneret, der er knyttet til varemærket AUDI.

11 GQ har bestridt disse påstande, idet GQ har påberåbt sig en praksis fra bilfabrikanternes side, hvorefter disse ikke modsætter sig salg af ikke-originale kølergitre, der omfatter en bestanddel, som er fremstillet med henblik på montering af det emblem, der gengiver deres varemærke.

12 Den forelæggende ret er af den opfattelse, at den med henblik på at træffe afgørelse i den tvist, der er indbragt for den, skal afgøre, om rækkevidden af den beskyttelse, som varemærket AUDI giver, som ifølge denne ret har en høj grad af særpræg, er almindeligt kendt i Polen og klart forbindes med Audi, ligeledes omfatter bestanddele, der er fremstillet til montering af Audi-emblemet på kølegitret, og som ved deres udseende, navnlig deres form, er identiske med varemærket AUDI, ligner det i en sådan grad, at det giver anledning til forveksling eller blot ligner det.

13 I denne henseende er den forelæggende ret for det første af den opfattelse, at konsekvenserne af, at der ikke i varemærkeretten findes en bestemmelse, der svarer til den såkaldte »reparationsklausul« i artikel 110, stk. 1, i forordning nr. 6/2002, skal undersøges.

14 Den forelæggende ret har nemlig fremhævet nødvendigheden af at beskytte en ufordrejet konkurrence og forbrugernes interesse i at kunne vælge mellem at købe en original del til et motorkøretøj og at købe en ikke-original del. Den nævnte ret har præciseret, at selv om der i det foreliggende tilfælde ikke er tale om beskyttelse af et EF-design, hviler henvisningen til den såkaldte »reparationsklausul« på den opfattelse, at den ret, der er knyttet til et EU-varemærke, ikke kan give indehaveren af dette varemærke en videre beskyttelse end den, som følger af de rettigheder, der er knyttet til både et sådant varemærke og et EF-design. Samme ret har fremhævet, at det fremgår af kendelse af 6. oktober 2015, Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2003:680, præmis 39 og 42), at denne klausul ikke kan anvendes analogt på varemærkeretten. Den forelæggende ret er imidlertid i tvivl om, hvorvidt dom af 20. december 2017, Acacia og D'Amato (C-397/16 og C-435/16, EU:C:2017:992), kræver en ny fortolkning af denne kendelse med henblik på at undgå en situation, hvor tredjemand hverken har ret til at anvende en bilfabrikants mærke til at fremstille og udbyde reservedele til denne fabrikants køretøjer til salg eller har tilladelse til ikke at anvende dette mærke til et sådant formål. Den forelæggende ret er af den opfattelse, at selv om det ifølge Domstolens praksis er udelukket at anvende den såkaldte »reparationsklausul« i varemærkeretten analogt, udelukker dette ikke, at muligheden for at begrænse varemærkebeskyttelsen er tilsigtet af EU-lovgiver eller følger af kendelse af 6. oktober 2015, Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680).

15 Den forelæggende ret ønsker derfor oplyst, om et varemærke under omstændighederne i den indbragte sag opfylder en funktion som oprindelsesangivelse af en reservedel, når det er en del af denne del. Den forelæggende ret er ligeledes i tvivl om, hvorvidt en bestanddel af en autoreservedel, dvs. et kølergitter, når den gør det muligt at montere bilfabrikantens emblem på denne del og gengiver formen på et varemærke tilhørende denne fabrikant eller ligner dette varemærke i en sådan grad, at det giver anledning til forveksling, kan anses for et varemærke, der opfylder en funktion som oprindelsesangivelse.

16 Den forelæggende ret ønsker endvidere oplyst om, artikel 14, stk. 1, litra c), i forordning 2017/1001 skal fortolkes således, at den forhindrer indehaveren af EU-varemærket i at forbyde tredjemands erhvervsmæssige brug af et tegn, der er identisk eller til forveksling ligner det, på bilreservedele, dvs. kølegitre, hvorpå tegnet udgør en del af reservedelen, som er fremstillet med henblik på montering af bilfabrikantens emblem på kølergitteret. Den forelæggende ret skelner i denne henseende mellem to situationer, afhængigt af om det er teknisk muligt at anbringe et sådant emblem uden at gengive et tegn på disse reservedele, som er identisk med eller til forveksling ligner varemærket. Den forelæggende ret har imidlertid præciseret, at et sådant teknisk kriterium ikke er et let anvendeligt bedømmelseskriterium.

17 For det tredje er den forelæggende ret i tvivl om, hvilke kriterier der bør anvendes med henblik på at afgøre, hvorvidt EU-varemærket anvendes i overensstemmelse med god markedsføringsskik, i henhold til artikel 14, stk. 2, i forordning 2017/1001.

18 På denne baggrund har Sąd Okręgowy w Warszawie (den regionale domstol i Warszawa) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Skal artikel 14, stk. 1, litra c), i [forordning 2017/1001] fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for, at indehaveren af et varemærke eller retten forbyder tredjemand som led i sin virksomhed at bruge et tegn, som er identisk med eller til forveksling ligner et EU-varemærke, til reservedele til biler (kølergitter/-grill), hvis det udgør et monteringsfelt til et biltilbehør (et emblem, som [afbilder] EU-varemærket), samt:

– når det teknisk set er muligt at montere et originalt emblem, som [afbilder] et EU-varemærke, til en reservedel til en bil (kølergitter/-grill) uden på denne del at gengive et tegn, som er identisk med eller til forveksling ligner EU-varemærket[…]

[eller]

– når det teknisk set ikke er umuligt at fastgøre et originalt emblem, som [afbilder] et EU-varemærke, til en reservedel til en bil (kølergitter/grill) uden […] på denne del at gengive et tegn, som er identisk med eller til forveksling ligner EU-varemærket.

Såfremt [det første spørgsmåls første eller andet led] besvares bekræftende:

2) Efter hvilke kriterier skal det afgøres, om brugen af EU-varemærket er forenelig med god markedsføringsskik?

3) Skal artikel 9, stk. 2, og artikel 9, stk. 3, litra a), i forordning [2017/1001] fortolkes således, at såfremt et varemærke udgør en del af formen på en reservedel, og i mangel af en bestemmelse [i denne forordning] svarende til reparationsklausulen i artikel 110, stk. [1], i forordning [nr. 6/2002], at varemærket i et sådant tilfælde ikke opfylder en særegen funktion?

4) Skal artikel 9, stk. 2, og artikel 9, stk. 3, litra a), i forordning [2017/1001] fortolkes således, at såfremt monteringsfeltet til et varemærke, som i sin form [afbilder] et varemærke eller til forveksling ligner dette, er en del af formen på en reservedel, og i mangel af en bestemmelse svarende til reparationsklausulen i artikel 110, stk. [1], i forordning [nr. 6/2002], [kan] feltet ikke betragtes som et varemærke, som opfylder en særegen funktion, selv hvis det er identisk med eller til forveksling ligner varemærket?«

Om de præjudicielle spørgsmål

Det tredje og fjerde spørgsmål

19 Det skal indledningsvis bemærkes, at i henhold til ordlyden af artikel 9, stk. 1 og 2, i forordning 2017/1001 giver et EU-varemærke dets indehaver eneret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med varemærket for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret, eller et tegn, der er identisk med eller ligner EU-varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af dette varemærke, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf er risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed, eller også et tegn, der er identisk med eller ligner EU-varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke dette varemærke er registreret, når varemærket er velkendt inden for Unionen, og brugen af tegnet

uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af det nævnte varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé (jf. i denne retning dom af 2.4.2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, præmis 31).

20 Det fremgår i denne henseende af forelæggelsesafgørelsen, at den forelæggende ret med det tredje og det fjerde spørgsmål, der skal behandles samlet og først, reelt ønsker oplyst, om importen og udbuddet til salg af en autoreservedel, dvs. et kølergitter, der indeholder en bestanddel, hvis form er identisk med eller ligner et varemærke, som den pågældende bilfabrikant er indehaver af, og som er fremstillet med henblik på, at bilfabrikantens emblem, der gengiver det nævnte varemærke, kan monteres på denne del, udgør en »erhvervsmæssig brug af et tegn« som omhandlet i artikel 9, stk. 2, i forordning 2017/1001.

21 På trods af formuleringen af det tredje spørgsmål er den forelæggende ret derimod ikke i tvivl om, hvorvidt et tegn kan registreres som EU-varemærke. Den væsentligste funktion for et individuelt EU-varemærke, der er blevet registreret, som i det foreliggende tilfælde varemærket AUDI, er over for forbrugerne at garantere oprindelsen af de varer eller tjenesteydelser, som det betegner (jf. i denne retning dom af 8.7.2017, W.F. Gözze Frottierweberei og Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, præmis 40 og 41 og den deri nævnte retspraksis). Et sådant varemærke anses således for at gøre det muligt i sig selv og uden nogen andre bestanddele at angive disse varers eller tjenesteydelsers oprindelse. Det fremgår imidlertid ikke af anmodningen om præjudiciel afgørelse, at den forelæggende ret er i tvivl om, hvorvidt registreringen af varemærket AUDI som EU-varemærke og dette varemærkes evne til at betegne oprindelsen af de varer, for hvilke det er registreret, er velbegrundet.

22 Det skal ligeledes fremhæves, at betingelsen for anvendelse af artikel 9, stk. 2, i forordning 2017/1001 vedrørende »erhvervsmæssig brug af et tegn« skal undersøges inden den eventuelle vurdering af, om der foreligger en risiko for forveksling som omhandlet i denne forordnings artikel 9, stk. 2, litra b). Eksistensen af en sådan risiko udgør nemlig ikke en forudsætning for undersøgelsen af, om et tegn anvendes erhvervsmæssigt.

23 Endelig skal det bemærkes, at det i henhold til den nævnte forordnings artikel 9, stk. 3, litra b) og c), kan forbydes henholdsvis at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem under dette tegn og at importere eller eksportere varerne under det nævnte tegn. Henset til de faktiske omstændigheder i tvisten i hovedsagen, således som de er fremstillet i forelæggelsesafgørelsen, kan disse bestemmelser ligeledes være relevante for afgørelsen af denne tvist.

24 Det tredje og det fjerde spørgsmål skal derfor omformuleres således, at den forelæggende ret med disse spørgsmål nærmere bestemt ønsker oplyst, om artikel 9, stk. 2, og artikel 9, stk. 3, litra a)-c), i forordning 2017/1001 i mangel af en bestemmelse i forordning 2017/1001, der svarer til den såkaldte »reparationsklausul« i artikel 110, stk. 1, i forordning nr. 6/2002, skal fortolkes således, at en tredjemand, der uden samtykke fra bilfabrikanten, der er indehaver af et EU-varemærke, importerer og udbyder reservedele til salg, dvs. kølergitre til disse biler, der indeholder en bestanddel, der er fremstillet med henblik på, at et emblem, der gengiver det nævnte varemærke, kan monteres på denne del, hvis form er identisk med eller ligner nævnte varemærke, udgør en erhvervsmæssig brug af et tegn på en måde, der kan gøre indgreb i samme varemærkes funktioner.

25 Det skal for det første bemærkes, at selv om et tegn, der er beskyttet som EU-varemærke, under visse omstændigheder ligeledes kan være beskyttet som EF-design, fremgår det af forelæggelsesafgørelsen, at tvisten i hovedsagen alene vedrører den beskyttelse, der ydes af et EU-varemærke, og ikke ligeledes af den, som følger af et EF-design.

26 Det skal imidlertid, som den forelæggende ret har anført, bemærkes, at EU-lovgiver i forordning 2017/1001 ikke har fastsat en såkaldt »reparationsklausul« som den, der findes i designretten i artikel 110 i forordning nr. 6/2002.

27 Derudover har Domstolen allerede præciseret rækkevidden af artikel 110 i forordning nr. 6/2002, idet den kun pålægger visse begrænsninger i beskyttelsen af mønstre eller design og finder anvendelse uden at berøre den EU-retlige lovgivning om varemærker. Denne bestemmelse indeholder derfor ingen undtagelse fra den EU-retlige varemærkelovgivning (jf. i denne retning kendelse af 6.10.2015, Ford Motor Company, C-500/14, EU:C:2015:680, præmis 39, 41 og 42).

28 I øvrigt har EU-lovgiver taget hensyn til formålet om at bevare en ufordrejet konkurrence inden for rammerne af forordning 2017/1001, idet forordningens artikel 14 begrænser virkningerne af den ret, som indehaveren af et EU-varemærke har i henhold til den nævnte forordnings artikel 9. Artikel 14 har til formål at forene de grundlæggende hensyn til beskyttelsen af de rettigheder, der er knyttet til et sådant varemærke, med de grundlæggende hensyn til de frie varebevægelser og den frie udveksling af tjenesteydelser i det indre marked, således at den nævnte rettighed kan udføre sin rolle som et væsentligt element i den ordning med ufordrejet konkurrence, som skal gennemføres og opretholdes efter EUF-traktaten (jf. i denne retning kendelse af 6.10.2015, Ford Motor Company, C-500/14, EU:C:2015:680, præmis 43 og den deri nævnte retspraksis).

29 Som følge heraf kan der ikke foretages en fortolkning af artikel 9 i forordning 2017/1001, der med henblik på at tage hensyn til et formål om at bevare en ufordrejet konkurrence mellem bilfabrikanter og sælgere af ikke-originale reservedele ville føre til en analog anvendelse af artikel 110 i forordning nr. 6/2002, og på grundlag af denne bestemmelse begrænse den ret, som indehaveren af et EU-varemærke er tillagt ved denne artikel 9.

30 For det andet skal det bemærkes, at begrebet »gøre brug af« som omhandlet i artikel 9, stk. 2, i forordning 2017/1001 ikke er defineret i denne forordning (dom af 22.12.2022, Louboutin (Brug af et krænkende tegn på et onlinemarked), C-148/21 og C-184/21, EU:C:2022:1016, præmis 25).

31 Det fremgår af retspraksis, at EU-varemærkeindehaveren i henhold til forordningens artikel 9, stk. 2, litra a) og b), har ret til at forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssigt brug af et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret, eller et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse mellem tegnet og varemærket. Udøvelsen af denne ret bør imidlertid være begrænset til de tilfælde, hvor tredjemands brug af tegnet gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktioner, blandt hvilke ikke blot skal henregnes varemærkets væsentligste funktion, som er at garantere varens eller tjenesteydelsens oprindelse over for forbrugerne, men ligeledes varemærkets øvrige funktioner, særligt den funktion, der består i at garantere varens eller tjenesteydelsens kvalitet eller kommunikations-, investerings- eller reklamefunktioner (dom af 25.7.2018, Mitsubishi Shoji Kaisha og Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, præmis 33 og 34 og den deri nævnte retspraksis).

32 Det følger i øvrigt af den nævnte forordnings artikel 9, stk. 2, litra c), at indehaveren af et velkendt EU-varemærke kan forbyde tredjemands erhvervsmæssige brug af et tegn, der er identisk med eller ligner dette, uden hans samtykke, uanset om de varer eller tjenesteydelser, som tegnet anvendes for, er identiske med, ligner eller ikke ligner dem, for hvilke varemærket er registreret, når denne brug uden rimelig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det nævnte varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

33 Hvad i denne henseende angår udtrykket »brug« har Domstolen allerede fastslået, at det udelukkende henviser til aktiv adfærd fra tredjemands side (jf. i denne retning dom af 25.7.2018, Mitsubishi Shoji Kaisha og Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, præmis 38 og den deri nævnte retspraksis), og at opregningen i artikel 9, stk. 3, i forordning 2017/1001 af de former for brug, som varemærkeindehaveren kan forbyde, ikke er udtømmende (jf. i denne retning dom af 2.4.2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, præmis 32 og den deri nævnte retspraksis).

34 Brugen af tegnet, som er identisk med det omhandlede EU-varemærke, »finder erhvervsmæssigt sted«, når den finder sted i forbindelse med en erhvervsmæssig virksomhed, hvormed der søges opnået økonomisk vinding, og ikke i private forhold (jf. i denne retning dom af 12.11.2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, præmis 40, og af 23.3.2010, Google France og Google, C-236/08 – C-238/08, EU:C:2010:159, præmis 50).

35 Hvad angår EU-varemærkets funktioner udgør den afgørende funktion – som nævnt i nærværende doms præmis 21 og 31 – der består i at garantere oprindelsen, bl.a. en garanti for, at alle de varer, som er forsynet med varemærket, er blevet fremstillet eller leveret under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for deres kvalitet, og dette med henblik på, at varemærket kan udøve sin funktion som en væsentlig bestanddel af ordningen med loyal konkurrence (jf. i denne retning dom af 12.11.2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, præmis 48, og af 25.7.2018, Mitsubishi Shoji Kaisha og Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, præmis 35).

36 Blandt EU-varemærkets andre funktioner giver varemærkets investeringsfunktion varemærkeindehaveren mulighed for at bruge sit varemærke med henblik på at opnå eller opretholde et omdømme, der kan tiltrække forbrugerne og sikre deres loyalitet ved hjælp af forskellige forretningsmæssige teknikker. Når en tredjemand, som f.eks. en konkurrent til EU-varemærkeindehaveren, gør brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, for hvilke varemærket er registreret, og mærkbart generer denne indehavers brug af sit varemærke med henblik på at opnå eller opretholde et omdømme, der kan tiltrække forbrugerne eller sikre deres loyalitet, er denne brug en krænkelse af denne funktion. Nævnte indehaver er som følge heraf berettiget til at forbyde en sådan brug i henhold til artikel 9, stk. 2, i forordning 2017/1001 (jf. i denne retning dom af 25.7.2018, Mitsubishi Shoji Kaisha og Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, præmis 36 og den deri nævnte retspraksis).

37 I det foreliggende tilfælde skal det bemærkes, at det tredje og det fjerde spørgsmål hviler på den forudsætning, at de kølergitre, som GQ har importeret og udbudt til salg, ikke er varer, der hidrører fra indehaveren af varemærket AUDI eller markedsføres med dennes samtykke.

38 Det fremgår desuden af anmodningen om præjudiciel afgørelse, at formen på disse kølergitre, der er fremstillet til at indsætte AUDI-emblemet, af den forelæggende ret anses for at være identisk med eller ligner varemærket AUDI. Denne udformning udgør således et tegn som omhandlet i artikel 9, stk. 2, i forordning 2017/1001, idet den omstændighed, at der er tale om en bestanddel af en autoreservedel, dvs. et kølergitter, ikke kan ændre denne konstatering.

39 Det fremgår ligeledes af anmodningen om præjudiciel afgørelse, at dette tegn er anbragt på disse kølergitre eller er integreret heri med henblik på markedsføringen heraf, hvilket udgør en brug, der er omfattet af artikel 9, stk. 3, litra a), i forordning 2017/1001. For så vidt som GQ importerer og udbyder kølergitre, der omfatter det nævnte tegn, til salg, kan GQ desuden anses for at foretage de former for brug, der henhører under denne forordnings artikel 9, stk. 3, litra b) og c).

40 Dette gælder så meget desto mere, når den nævnte bestanddel, som i det foreliggende tilfælde, er placeret på reservedelen, dvs. kølergitteret, på en sådan måde, at så længe det emblem, der gengiver bilfabrikantens varemærke, ikke er fastgjort, er det tegn, som er identisk med eller ligner dette varemærke, synligt for den relevante kundekreds, når kundekredsen ser denne del, idet denne kundekreds er den, der ønsker at købe en sådan del med henblik på at reparere eller få repareret et motorkøretøj. En sådan omstændighed kan konkretisere eksistensen af en væsentlig forbindelse mellem samme reservedel, som en tredjemand importerer, reklamerer for og udbyder til salg, og indehaveren af varemærket AUDI.

41 For det tredje bemærkes, at en sådan brug i givet fald kan gøre indgreb i en eller flere af varemærkets funktioner.

42 I denne henseende skal det bemærkes, at artikel 9, stk. 2, litra a), i forordning 2017/1001 omhandler den såkaldte »dobbelte identitet«, dvs. tredjemands brug af et tegn, der er identisk med EU-varemærket for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret. I et sådant tilfælde ville tredjemands anvendelse af tegnet i henhold til forordningens artikel 9, stk. 2, kunne forbydes af den pågældende varemærkeindehaver i medfør af nævnte forordnings artikel 9, stk. 2, litra a) (jf. i denne retning dom af 22.9.2011, Interflora og Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, præmis 33), såfremt denne brug gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktion, blandt hvilke ikke blot skal henregnes varemærkets væsentligste funktion, som er at garantere varens eller tjenesteydelsens oprindelse over for forbrugerne, men ligeledes varemærkets øvrige funktioner, særligt den funktion, der består i at garantere varens eller tjenesteydelsens kvalitet, eller kommunikations-, investerings- eller reklamefunktioner (jf. i denne retning dom af 3.3.2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, præmis 26 og den deri nævnte retspraksis).

43 Hvis der ikke foreligger dobbelt identitet mellem det tegn, der bruges af tredjemand, og EU-varemærket samt mellem de omhandlede varer – navnlig når det tegn, der bruges af tredjemand, og EU-varemærket ligner hinanden og ikke er identiske, mens de omhandlede varer eller tjenesteydelser er af samme eller lignende art – skal den nationale ret efterprøve, om brugen af dette tegn medfører en risiko for forveksling som omhandlet i artikel 9, stk. 2, litra b), i forordning 2017/1001. Ifølge retspraksis skal risikoen for forveksling forstås som risikoen for, at det i kundekredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder (jf. dom af 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, sag C-342/97, EU:C:1999:323, præmis 17, og af 8.7.2010, Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, præmis 51). I henhold til denne bestemmelse kan varemærkeindehaveren derfor kun forbyde tredjemands brug af et tegn, der er identisk med eller

ligner dette varemærke, hvis denne brug på grund af en sådan risiko for forveksling gør indgreb eller kan gøre indgreb i den nævnte »væsentligste« funktion (jf. i denne retning dom af 3.3.2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, præmis 27 og den deri nævnte retspraksis).

44 Når varemærket er velkendt i Unionen som omhandlet i artikel 9, stk. 2, litra c), i forordning 2017/1001, kan indehaveren af dette varemærke desuden under de betingelser, der er anført i denne doms præmis 32, forbyde tredjemands erhvervsmæssige brug af et tegn, der er identisk med eller ligner det nævnte varemærke. Indehaveren af det velkendte varemærkes udøvelse af denne ret forudsætter ikke, at der eksisterer en risiko for forveksling hos den berørte kundekreds (jf. i denne retning dom af 22.9.2011, Interflora og Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, præmis 70 og 71 og den deri nævnte retspraksis).

45 I det foreliggende tilfælde tilkommer det for det første den nationale ret at afgøre, dels om det af GQ anvendte tegn, der består af formen på den bestanddel af kølergitteret, der er fremstillet til montering af Audi-emblemet, er identisk med eller ligner varemærket AUDI, dels om et kølergitter er identisk med eller ligner en eller flere af de varer, for hvilke dette varemærke er registreret, og som er nævnt i denne doms præmis 7.

46 Hvis den nationale ret fastslår, at denne udformning er et tegn, der er identisk med varemærket AUDI, og at disse kølergitre som reservedele er identiske med de varer, for hvilke varemærket er registreret, skal den anvende artikel 9, stk. 2, litra a), i forordning 2017/1001.

47 Hvis denne ret derimod fastslår, at GQ gør brug af et tegn, der ligner, og ikke er identisk med, varemærket AUDI, og at GQ's kølergitter som reservedele er identiske med eller ligner de varer, for hvilke dette varemærke er registreret, skal den vurdere, om der foreligger en risiko for forveksling som omhandlet i artikel 9, stk. 2, litra b), i forordning 2017/1001, idet den skal tage hensyn til alle relevante faktorer, navnlig graden af lighed mellem tegnene og mellem varerne, opfattelsen hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger hos den relevante kundekreds, når denne ser de varer, for hvilke tredjemand bruger tegnet, samt denne kundekreds' opmærksomhedsniveau, EU-varemærkets særpræg eller de betingelser, hvorunder varerne markedsføres (jf. i denne retning dom af 11.11.1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, præmis 22, og af 4.3.2020, EUIPO mod Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, præmis 57 og 70).

48 Det fremgår i øvrigt af forelæggelsesafgørelsen, at varemærket AUDI er meget velkendt i Polen og har en høj grad af særpræg. Hvis den nationale ret finder, at dette varemærke er velkendt, og at formen på den del af kølergitteret, der er fremstillet til montering af Audi-emblemet, er identisk med eller ligner det nævnte varemærke, skal sidstnævnte have en beskyttelse i denne henseende, uanset om de kølergitre, som GQ har importeret og udbudt til salg, og de varer, for hvilke det samme varemærke er registreret, er identiske, lignende eller forskellige. GQ's brug af tegnet kan således forbydes i henhold til artikel 9, stk. 2, litra c), i forordning 2017/1001, hvis den nationale ret fastslår, at denne brug uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af varemærket AUDI's særpræg eller renommé eller skader dette særpræg eller renommé. I så fald skal den nationale ret ikke vurdere, om der er risiko for forveksling, da det i denne sammenhæng er irrelevant, at gennemsnitsforbrugeren opfatter kølergitrene som værende ikke-originale.

49 På baggrund af samtlige ovenstående betragtninger skal det tredje og det fjerde spørgsmål besvares med, at artikel 9, stk. 2, og artikel 9, stk. 3, litra a)-c), i forordning 2017/1001 skal fortolkes således, at en tredjemand, der uden samtykke fra en bilfabrikant, der er indehaver af et EU-varemærke, importerer og udbyder reservedele til salg, dvs. kølergitre til disse

motorkøretøjer, som indeholder en bestanddel, der er fremstillet til montering af det emblem, som gengiver dette varemærke, og hvis form er identisk med eller ligner nævnte varemærke, gør erhvervsmæssig brug af et tegn på en måde, der kan gøre indgreb i en eller flere af varemærkets funktioner, hvilket det tilkommer den nationale ret at efterprøve.

Det første spørgsmål

50 Med det første spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 14, stk. 1, litra c), i forordning 2017/1001 skal fortolkes således, at den er til hinder for, at en bilfabrikant, der er indehaver af et EU-varemærke, forbyder en tredjemand at gøre brug af et tegn, der er identisk med eller ligner dette varemærke, for reservedele til disse motorkøretøjer, dvs. kølergitre, når dette tegn består af formen på en bestanddel af kølergitteret, der er fremstillet med henblik på, at et emblem, der gengiver det nævnte varemærke, kan monteres på denne del, og dette under hensyn til, om der foreligger en teknisk mulighed for at montere dette emblem på kølergitteret uden at anbringe det nævnte tegn herpå.

51 Det skal indledningsvis bemærkes, at når tredjemands erhvervsmæssige brug af et tegn, der er identisk med eller ligner et EU-varemærke, kan forbydes af indehaveren i henhold til artikel 9 i forordning 2017/1001, udgør denne forordnings artikel 14 i de nævnte situationer en begrænsning for den pågældende indehavers ret til at modsætte sig denne brug.

52 I henhold til artikel 14, stk. 1, litra c), i forordning 2017/1001 giver et EU-varemærke ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af EU-varemærket for at identificere eller henvise til varer eller tjenesteydelser som tilhørende indehaveren af det pågældende varemærke, navnlig, når anvendelsen af dette varemærke er nødvendig for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele.

53 Uanset at der er betydelige forskelle mellem denne bestemmelse, der svarer til artikel 14, stk. 1, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2015, L 336, s. 1), og den bestemmelse, der gik forud for bestemmelsen i de tidligere gældende udgaver af EU-lovgivningen, er varemærkeindehaverens manglende mulighed for at forbyde tredjemands brug af dette varemærke – når denne brug er nødvendig for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, bl.a. som tilbehør eller reservedel, og foretages i overensstemmelse med god markedsføringsskik – blevet bevaret og udgør nu et af de tilfælde, hvor den eneret, der er knyttet til varemærket, ikke kan gøres gældende over for tredjemand (jf. i denne retning dom af 11.1.2024, Inditex, C-361/22, EU:C:2024:17, præmis 44-46).

54 Formålet med begrænsningen i dette tilfælde af den eneret, der er knyttet til varemærket, er at gøre det muligt for leverandører af varer eller tjenesteydelser, der supplerer de varer eller tjenesteydelser, som udbydes af indehaveren af et varemærke, at bruge dette varemærke med henblik på på forståelig og fuldstændig måde at informere offentligheden om anvendelsen af den vare, han markedsfører, eller den tjenesteydelse, han udbyder, eller med andre ord om den funktionelle forbindelse mellem deres varer eller tjenesteydelser og den nævnte varemærkeindehavers varer eller tjenesteydelser (jf. analogt dom af 17.3.2005, Gillette Company og Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, præmis 33 og 34, og af 11.1.2024, Inditex, C-361/22, EU:C:2024:17, præmis 51).

55 Tredjemands brug af et varemærke for at betegne eller henvise til varer eller tjenesteydelser som værende varemærkeindehaverens varer eller tjenesteydelser, når denne brug er nødvendig for at angive anvendelsen af en vare, der markedsføres af denne tredjemand, eller til en tjenesteydelse, som denne udbyder, henhører således i henhold til artikel 14, stk. 1, litra c), i forordning 2017/1001 under et af de tilfælde, hvor brugen af varemærket ikke kan forbydes af indehaveren (jf. i denne retning dom af 11.1.2024, Inditex, C-361/22, EU:C:2024:17, præmis 52). Denne begrænsning af varemærkeindehaverens eneret i henhold til forordningens artikel 9 finder imidlertid kun anvendelse, når tredjemands brug af dette varemærke er i overensstemmelse med god markedsføringsskik som omhandlet i forordningens artikel 14, stk. 2.

56 I det foreliggende tilfælde fremgår det af forelæggelsesafgørelsen, at den del af kølergitteret, hvis form er identisk med eller ligner varemærket AUDI, gør det muligt at montere det emblem, der gengiver dette varemærke, på kølergitteret. Som det ligeledes fremgår af forelæggelsesafgørelsen og af parternes indlæg, er valget af formen for denne bestanddel styret af viljen til at markedsføre et kølergitter, der så nøjagtigt som muligt ligner det originale kølergitter fra fabrikanten af de omhandlede motorkøretøjer.

57 Der skal imidlertid sondres mellem en situation, hvor en virksomhed, der ikke er økonomisk forbundet med varemærkeindehaveren, anbringer et tegn, der er identisk med eller ligner dette varemærke, på de reservedele, som virksomheden markedsfører, og som skal indgå i denne indehavers varer, og en situation, hvor en sådan virksomhed uden dog at anbringe et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, på disse reservedele, gør brug af dette varemærke for at angive, at de nævnte reservedele skal indgå i varemærkeindehaverens varer. Mens den anden af disse situationer er omfattet af det tilfælde, som er omhandlet i denne doms præmis 55, er den første af de nævnte situationer ikke omfattet heraf. Anbringelsen af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, på den vare, der markedsføres af tredjemand, går, således som generaladvokaten har anført i punkt 57 i forslaget til afgørelse, videre end den brug, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra c), i forordning 2017/1001, og er således ikke omfattet af nogen af de tilfælde, der er omfattet af denne bestemmelse.

58 Det følger heraf, at når et tegn, der er identisk med eller ligner et EU-varemærke, udgør en bestanddel af en autoreservedel, der er udformet med henblik på montering af fabrikantens emblem på disse køretøjer, og som ikke anvendes til at betegne eller henvise til varer eller tjenesteydelser som tilhørende indehaveren af dette varemærke, men til så nøjagtigt som muligt at gengive en vare fra denne indehaver, er en sådan brug af det nævnte varemærke ikke omfattet af artikel 14, stk. 1, litra c), i forordning 2017/1001.

59 Under disse omstændigheder er det uden betydning, om der findes en teknisk mulighed for at fastsætte det emblem, der gengiver bilfabrikantens varemærke, på kølergitteret, uden at formen på den bestanddel af kølergitteret, der er udformet til denne fastgørelse, udgør et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket. GQ's brug af denne udformning, som i det foreliggende tilfælde af den forelæggende ret anses for at være et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket AUDI, skal bedømmes i lyset af reglerne i artikel 9 i forordning 2017/1001, således som disse er fortolket af Domstolen i den retspraksis, der er nævnt i denne doms præmis 42-48.

60 Henset til alle ovenstående betragtninger skal det første spørgsmål besvares med, at artikel 14, stk. 1, litra c), i forordning 2017/1001 skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for, at en bilfabrikant, der er indehaver af et EU-varemærke, forbyder en tredjemand at gøre brug af et tegn, der er identisk med eller ligner dette varemærke, for reservedele til disse motorkøretøjer, dvs. kølergitre, når dette tegn består af formen på en bestanddel af kølergitteret, der er fremstillet

med henblik på, at et emblem, der gengiver det nævnte varemærke, kan monteres på denne del, uden at det i denne forbindelse har nogen betydning, om der findes en teknisk mulighed for at montere dette emblem på kølergitteret uden at anbringe det nævnte tegn herpå.

Det andet spørgsmål

61 Henset til besvarelsen af det første spørgsmål er det ufornødent at besvare det andet spørgsmål.

Sagsomkostninger

62 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. Bortset fra de nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Fjerde Afdeling) for ret:

1) Artikel 9, stk. 2, og artikel 9, stk. 3, litra a)-c), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker,

skal fortolkes således, at

en tredjemand, der uden samtykke fra en bilfabrikant, der er indehaver af et EU-varemærke, importerer og udbyder reservedele til salg, dvs. kølergitre til disse motorkøretøjer, som indeholder en bestanddel, der er fremstillet til montering af det emblem, som gengiver dette varemærke, og hvis form er identisk med eller ligner nævnte varemærke, gør erhvervsmæssig brug af et tegn på en måde, der kan gøre indgreb i en eller flere af varemærkets funktioner, hvilket det tilkommer den nationale ret at efterprøve.

2) Artikel 14, stk. 1, litra c), i forordning 2017/1001

skal fortolkes således, at

den ikke er til hinder for, at en bilfabrikant, der er indehaver af et EU-varemærke, forbyder en tredjemand at gøre brug af et tegn, der er identisk med eller ligner dette varemærke, for reservedele til disse motorkøretøjer, dvs. kølergitre, når dette tegn består af formen på en bestanddel af kølergitteret, der er fremstillet med henblik på, at et emblem, der gengiver det nævnte varemærke, kan monteres på denne del, uden at det i denne forbindelse har nogen betydning, om der findes en teknisk mulighed for at montere dette emblem på kølergitteret uden at anbringe det nævnte tegn herpå.

Underskrifter