UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

25 päivänä tammikuuta 2024*

Ennakkoratkaisupyyntö – EU-tavaramerkki – Asetus (EU) 2017/1001 – 9 artiklan 2 kohta ja 3 kohdan a–c alakohta – EU-tavaramerkin tuottama oikeus – Käsite ”merkin käyttäminen elinkeinotoiminnassa” – 14 artiklan 1 kohdan c alakohta – EU-tavaramerkin vaikutuksiin kohdistuvat rajoitukset – EU-tavaramerkin haltijan oikeus kieltää kolmatta käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä kuin tavaramerkki auton varaosia varten – Etusäleikön osa, joka on tarkoitettu autonvalmistajan tavaramerkkiä esittävän tunnuksen kiinnittämiseen

Asiassa C-334/22,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Sąd Okręgowy w Warszawie (Varsovan alueellinen tuomioistuin, Puola) on esittänyt 25.2.2022 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 23.5.2022, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Audi AG

vastaan

GQ,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja C. Lycourgos sekä tuomarit O. Spineanu-Matei (esittelevä tuomari), J.-C. Bonichot, S. Rodin ja L. S. Rossi,

julkisasiamies: L. Medina,

kirjaaja: hallintovirkamies M. Siekierzyńska,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 8.6.2023 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

– Audi AG, edustajinaan J. Alchimionek, B. Kochlewski, M. Popielska ja P. Siekierzyński, adwokaci,

– GQ, edustajinaan E. Jaroszyńska-Kozłowska ja S. Karpierz, radcowie prawni,

* Oikeudenkäyntikieli: puola.

– Puolan hallitus, asiamiehinään B. Majczyna, J. Lachowicz ja J. Sawicka,

– Ranskan hallitus, asiamiehinään R. Bénard, A. Daniel ja E. Timmermans,

– Euroopan komissio, asiamiehinään aluksi S. L. Kalėda, P. Němečková, J. Samnadda ja B. Sasinowska, sittemmin P. Němečková, J. Samnadda ja B. Sasinowska,

kuultuaan julkisasiamiehen 21.9.2023 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1) 9 artiklan 2 kohdan ja 3 kohdan a alakohdan sekä 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 2 kohdan tulkintaa.

2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Audi AG ja GQ ja joka koskee sellaisen EU-tavaramerkin, jonka haltija Audi on, tuottaman oikeuden väitettyä loukkausta.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Asetus 2017/1001

3 Asetuksen 2017/1001 9 artiklan, jonka otsikko on ”EU-tavaramerkin antamat oikeudet”, 1–3 kohdassa säädetään seuraavaa:

”1. EU-tavaramerkin haltijalla on rekisteröinnin perusteella EU-tavaramerkkiin yksinoikeudet.

2. Rajoittamatta ennen EU-tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivää hankittujen oikeuksien soveltamista kyseisen EU-tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää kaikkia kolmansia osapuolia ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa tunnusta tavaroita tai palveluja varten, jos:

a) tunnus on sama kuin EU-tavaramerkki, ja sitä käytetään samoja tavaroita tai palveluita varten kuin ne tavarat ja palvelut, joita varten EU-tavaramerkki on rekisteröity;

b) tunnus on sama tai samankaltainen kuin EU-tavaramerkki, ja sitä käytetään samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten kuin ne, joita varten EU-tavaramerkki on rekisteröity, jos tämä aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, mukaan lukien vaara tunnuksen ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä;

c) tunnus on sama tai samankaltainen kuin EU-tavaramerkki riippumatta siitä, käytetäänkö sitä sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia tai jotka eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten EU-tavaramerkki on rekisteröity, jos viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu [Euroopan] unionissa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee EU-tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi EU-tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.

3. Edellä 2 kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan kieltää erityisesti:

a) tunnuksen paneminen tavaroihin tai tavaroiden päällyksiin;

b) tavaroiden tarjoaminen tai markkinoille saattaminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten tunnusta käyttäen taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen tunnusta käyttäen;

c) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti tunnusta käyttäen;

d) tunnuksen käyttö toimi- tai liikenimenä taikka toimi- tai liikenimen osana;

e) tunnuksen käyttö liikeasiakirjoissa ja mainonnassa;

f) tunnuksen käyttö vertailevassa mainonnassa [harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta 12.12.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston] direktiivin 2006/114/EY [(EUVL 2006, L 376, s. 21)] vastaisella tavalla.”

4 Kyseisen asetuksen 14 artiklassa, jonka otsikko on ”EU-tavaramerkin vaikutuksiin kohdistuvat rajoitukset”, säädetään seuraavaa:

”1. EU-tavaramerkki ei oikeuta haltijaa kieltämään kolmatta osapuolta käyttämästä elinkeinotoiminnassa seuraavia:

– –

c) EU-tavaramerkkiä tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseksi EU-tavaramerkin haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai viitattaessa tavaroihin tai palveluihin kyseisen tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina, erityisesti silloin kun kyseisen tavaramerkin käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan vain, jos kolmas osapuoli käyttää tavaramerkkiä hyvää liiketapaa noudattaen.”

Asetus (EY) N:o 6/2002

5 Yhteisömallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 (EYVL 2002, L 3, s. 1) 19 artiklan, jonka otsikko on ”Yhteisömallin antamat oikeudet”,1 kohdassa säädetään seuraavaa:

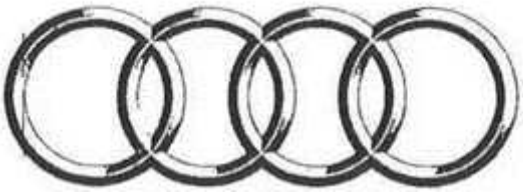
”Rekisteröity yhteisömalli antaa haltijalleen yksinoikeuden käyttää mallia ja estää kolmatta osapuolta käyttämästä sitä ilman haltijan lupaa. Edellä mainittu käyttö käsittää erityisesti sellaisen tuotteen, johon kyseinen malli sisältyy tai johon sitä sovelletaan, valmistamisen, tarjoamisen, markkinoille saattamisen, maahantuonnin, maastaviennin tai käytön sekä tällaisen tuotteen varastoinnin näihin tarkoituksiin.”

6 Kyseisen asetuksen 110 artiklan, jonka otsikko on ”Siirtymäsäännös”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Kunnes tähän asetukseen komission ehdotuksesta tehtävät muutokset tulevat voimaan, yhteisömalliin perustuvaa suojaa ei ole mallilla, joka on osa moniosaista tuotetta, jota käytetään 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla kyseisen moniosaisen tuotteen korjaamiseen sen alkuperäisen ulkoasun palauttamiseksi.”

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

7 Audi on autonvalmistaja ja jäljempänä esitetyn EU-kuviomerkin, joka on rekisteröity numerolla 000018762 ja joka kattaa muun muassa tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 12 kuuluvat ”maakulkuneuvot, ilma-alukset ja vesikulkuneuvot, kyseisten tähän luokkaan kuuluvien tavaranimikkeiden osat ja tarvikkeet, mukaan lukien moottorit” (jäljempänä AUDI-tavaramerkki), haltija.



8 GQ on luonnollinen henkilö, joka myy verkkosivuston kautta auton varaosia pääasiassa varaosien jälleenmyyjille. Tämän toiminnan puitteissa GQ mainosti ja piti kaupan Audin vanhoihin 1980- ja 1990-luvun malleihin mukautettuja ja tarkoitettuja etusäleikköjä. Etusäleiköissä oli osa, joka oli tarkoitettu autoja valmistavan Audin tavaramerkin tunnuksen (jäljempänä Audin tunnus) kiinnittämiseen.

9 Audi on vuodesta 2017 alkaen nostanut GQ:ta vastaan kanteita estääkseen tätä pitämästä kaupan sellaisia muita kuin alkuperäisiä varaosia, joiden osat vastaavat muodoltaan osittain tai kokonaan AUDI-tavaramerkkiä.

10 Audi nosti erityisesti 5.5.2020 ennakkoratkaisua pyytäneessä Sąd Okręgowy w Warszawiessa (Varsovan alueellinen tuomioistuin, Puola) kanteen, jossa se vaati, että GQ:ta kielletään mainostamasta, tuomasta maahan, pitämästä kaupan tai saattamasta markkinoille muita kuin alkuperäisiä etusäleikköjä, joissa on sama tai samankaltainen merkki kuin AUDI-tavaramerkki. Audi vaati myös, että Puolan tulliviranomaisten takavarikoimat 70 etusäleikköä, jotka Audin mukaan loukkasivat AUDI-tavaramerkkiin perustuvia yksinoikeuksia, hävitetään.

11 GQ vastustaa näitä vaatimuksia vedoten autonvalmistajien käytäntöön olla vastustamatta sellaisten muiden kuin alkuperäisten etusäleikköjen myyntiä, joissa on osa auton valmistajan tavaramerkkiä esittävän tunnuksen kiinnittämistä varten.

12 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo, että sen on käsiteltävänään olevan riidan ratkaisemiseksi ratkaistava, ulottuuko sen mukaan vahvasti erottamiskykyisen, Puolassa yleisesti tunnetun ja Audiin selvästi liitetyn AUDI-tavaramerkin tuottama suoja myös osiin, jotka on

tarkoitettu Audin tunnuksen kiinnittämiseen etusäleikköihin ja jotka ovat ulkonäöltään ja erityisesti muodoltaan samanlaisia, sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltaisia tai yksinkertaisesti samankaltaisia kuin AUDI-tavaramerkki.

13 Tältä osin ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo ensinnäkin, että on arvioitava, mitä seuraa siitä, ettei tavaramerkkioikeudessa ole säännöstä, joka vastaa niin sanottua korjauslauseketta, josta säädetään asetuksen N:o 6/2002 110 artiklan 1 kohdassa.

14 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin korostaa nimittäin, että on suojeltava sekä vääristymätöntä kilpailua että kuluttajien intressiä saada valita, ostavatko he auton alkuperäisen osan tai muun kuin alkuperäisen osan. Kyseinen tuomioistuin täsmentää, että vaikka nyt käsiteltävässä asiassa ei ole kysymys yhteisömallista, viittaus niin sanottuun korjauslausekkeeseen perustuu ajatukseen, että EU-tavaramerkki ei voi tuottaa haltijalleen laajempia oikeuksia kuin ne, jotka perustuvat EU-tavaramerkin ja yhteisömallin yhdessä tuottamiin oikeuksiin. Saman tuomioistuimen mukaan 6.10.2015 annetusta määräyksestä Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680, 39 ja 42 kohta) ilmenee, ettei kyseistä lauseketta voida soveltaa analogisesti tavaramerkkioikeudessa. Kyseinen tuomioistuin kuitenkin pohtii, eikö mainittua määräystä ole syytä tulkita eri tavalla 20.12.2017 annetun tuomion Acacia ja D'Amato (C-397/16 ja C-435/16, EU:C:2017:992) johdosta, jotta vältetään tilanne, jossa kolmansilla ei olisi oikeutta käyttää autonvalmistajan tavaramerkkiä valmistaakseen ja pitääkseen kaupan varaosia kyseisen valmistajan ajoneuvoihin eikä liioin oikeutta olla käyttämättä tavaramerkkiä mainitussa tarkoituksessa. Kyseinen tuomioistuin katsoo, että vaikka niin sanottua korjauslauseketta ei unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan voida soveltaa analogisesti tavaramerkkioikeudessa, unionin lainsäätäjä on silti voinut pitää tavaramerkkien suojan rajoittamista mahdollisena tai tällainen mahdollisuus voi perustua 6.10.2015 annettuun määräykseen Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680).

15 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pohtii näin ollen, osoittaako tavaramerkki kyseisen tuomioistuimen käsiteltävänä olevan asian olosuhteissa varaosan alkuperää ollessaan osa kyseistä varaosaa. Se pohtii myös, voidaanko auton varaosan, kuten etusäleikön, osaa pitää merkkinä, joka osoittaa tavaran alkuperää, jos kyseisen auton valmistajan tunnus voidaan kiinnittää varaosaan tuon osan avulla ja jos kyseinen osa on samanmuotoinen kuin valmistajan tavaramerkki tai on sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki.

16 Toiseksi ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pohtii, onko asetuksen 2017/1001 14 artiklan 1 kohdan c alakohtaa tulkittava siten, että se on esteenä sille, että EU-tavaramerkin haltija kieltää kolmatta käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltainen kuin mainittu tavaramerkki, auton varaosia, kuten etusäleikköjä, varten, kun kyseinen merkki on varaosien osa, joka on tarkoitettu autonvalmistajan tunnuksen kiinnittämiseen kyseisiin varaosiin. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin erottaa tässä suhteessa kaksi tilannetta sen mukaan, onko tällaisen tunnuksen kiinnittäminen teknisesti mahdollista jäljentämättä kyseisiin varaosiin merkkiä, joka on sama tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki. Kyseinen tuomioistuin kuitenkin täsmentää, että tällainen tekninen kriteeri ei olisi helposti sovellettava arviointiperuste.

17 Kolmanneksi ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pohtii, mitä arviointiperusteita olisi tarvittaessa käytettävä sen määrittämiseksi, käytetäänkö EU-tavaramerkkiä hyvän liiketavan mukaisesti asetuksen 2017/1001 14 artiklan 2 kohdassa edellytetyllä tavalla.

18 Sąd Okręgowy w Warszawie on tässä tilanteessa päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko [asetuksen 2017/1001] 14 artiklan 1 kohdan c alakohtaa tulkittava siten, että se on esteenä sille, että tavaramerkin haltija tai tuomioistuin kieltää kolmatta osapuolta käyttämästä elinkeinotoiminnassa samaa tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltaista merkkiä kuin EU-tavaramerkki auton varaosissa (etusäleiköissä / jäähdyttimen säleiköissä), kun on kyse autotarvikkeen (tunnus, joka esittää EU-tavaramerkkiä) kiinnitysosasta, ja

– kun on teknisesti mahdollista kiinnittää alkuperäinen tunnus, joka esittää EU-tavaramerkkiä, auton varaosaan (etusäleikköön / jäähdyttimen säleikköön) kuvaamatta kyseisessä osassa samaa tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltaista merkkiä kuin EU-tavaramerkki,

tai silloin,

– kun teknisesti ei ole mahdollista kiinnittää alkuperäistä tunnusta, joka esittää EU-tavaramerkkiä, auton varaosaan (etusäleikköön / jäähdyttimen säleikköön) kuvaamatta kyseisessä osassa samaa tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltaista merkkiä kuin EU-tavaramerkki?

Jos [ensimmäisen kysymyksen ensimmäiseen tai toiseen osakysymykseen] vastataan myöntävästi:

2) Millaisia arviointiperusteita on sovellettava tällaisissa tapauksissa, jotta voidaan todeta, onko EU-tavaramerkin käyttäminen hyvän liiketavan mukaista?

3) Onko [asetuksen 2017/1001] 9 artiklan 2 kohtaa ja 9 artiklan 3 kohdan a alakohtaa tulkittava siten, että tavaramerkki ei täytä alkuperän osoittamistehtävää, jos tavaramerkki on autonosan muodon osatekijä ja kun asetuksessa 2017/1001 ei ole [asetuksen 6/2002] 110 artiklan 1 kohdan mukaista korjauslauseketta vastaavaa säännöstä?

4) Onko [asetuksen 2017/1001] 9 artiklan 2 kohtaa ja 9 artiklan 3 kohdan a alakohtaa tulkittava siten, ettei tavaramerkin kiinnitysosaa, vaikka se on sama tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltainen kuin tavaramerkki, voida pitää tavaramerkkinä, joka täyttää alkuperän osoittamistehtävän, kun tavaramerkin kiinnitysosa, joka kuvaa muodollaan tavaramerkkiä tai on sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltainen kuin se, on autonosan muodon osatekijä ja kun asetuksessa 2017/1001 ei ole asetuksen [6/2002] 110 artiklan 1 kohdan mukaista korjauslauseketta vastaavaa säännöstä?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Kolmas ja neljäs kysymys

19 Aluksi on muistutettava, että asetuksen 2017/1001 9 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaan EU-tavaramerkki antaa haltijalleen yksinoikeuden kieltää muita käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä (ts. tunnusta), joka on sama kuin tavaramerkki, samoille tavaroille tai palveluille, joille tavaramerkki on rekisteröity, tai merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin EU-tavaramerkki, ja sen vuoksi, että kyseinen merkki ja EU-tavaramerkki tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja, aiheuttaa yleisön keskuudessa

sekaannusvaaran, taikka merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin EU-tavaramerkki, tavaroille tai palveluille, jotka ovat erilaisia kuin ne, joille EU-tavaramerkki on rekisteröity, kun se on laajalti tunnettu unionissa, ja jos merkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi mainitun tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi (ks. vastaavasti tuomio 2.4.2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, 31 kohta).

20 Tältä osin ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, että kolmannella ja neljännellä kysymyksellään, jotka on syytä käsitellä yhdessä ja ensimmäiseksi, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tosiasiassa pyrkii selvittämään, onko auton varaosan, nimitäin etusäleikön, maahantuonti ja pitäminen kaupan asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua merkin käyttämistä elinkeinotoiminnassa, kun tuossa varaosassa on osa, joka on muodoltaan sama tai samankaltainen kuin autonvalmistajan tavaramerkki ja joka on tehty kyseisen autonvalmistajan tavaramerkkiä esittävän tunnuksen kiinnittämiseksi kyseiseen varaosaan.

21 Sitä vastoin ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin ei kolmannen kysymyksensä sanamuodosta huolimatta pohdi sitä, voidaanko merkki rekisteröidä EU-tavaramerkiksi. Rekisteröidyn yksilöllisen EU-tavaramerkin, kuten tässä tapauksessa AUDI-tavaramerkin, keskeinen tehtävä on nimittäin taata kuluttajille, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä (ks. vastaavasti tuomio 8.6.2017, W. F. Gözze Frottierweberei ja Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, 40 ja 41 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Näin ollen tällaisen tavaramerkin oletetaan pystyvän sellaisenaan ja muiden seikkojen poissa ollessa osoittamaan tavaroiden tai palvelujen alkuperän. Ennakkoratkaisupyynnöstä ei ilmene, että sen esittänyt tuomioistuin olisi epävarma siitä, onko AUDI-tavaramerkin rekisteröinti EU-tavaramerkiksi ollut perusteltua ja voidaanko kyseisellä tavaramerkillä osoittaa niiden tavaroiden alkuperä, joita varten tavaramerkki on rekisteröity.

22 On myös tärkeää korostaa, että asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua merkin käyttämistä elinkeinotoiminnassa koskevaa soveltamisedellytystä on arvioitava ennen kuin mahdollisesti arvioidaan sitä, onko olemassa saman asetuksen 9 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara. Sen arvioiminen, käytetäänkö merkkiä elinkeinotoiminnassa, ei nimittäin edellytä sekaannusvaaran olemassaoloa.

23 Lopuksi on muistutettava, että asetuksen 9 artiklan 3 kohdan b ja c alakohdan nojalla voidaan kieltää tavaroiden tarjoaminen tai markkinoille saattaminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen taikka tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen. Siten myös edellä mainitut säännökset voivat olla relevantteja pääasiaa ratkaistaessa, kun otetaan huomioon ennakkoratkaisupyynnössä selostetut pääasian tosiseikat.

24 Näin ollen kolmas ja neljäs kysymys on muotoiltava uudelleen siten, että ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin kysyy niillä lähinnä, onko asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohtaa ja 9 artiklan 3 kohdan a–c alakohtaa, kun kyseisessä asetuksessa ei ole asetuksen N:o 6/2002 110 artiklan niin sanottua korjauslauseketta vastaavaa säännöstä, tulkittava siten, että kolmas, joka ilman sellaisen autonvalmistajan, joka on EU-tavaramerkin haltija, suostumusta tuo maahan ja pitää kaupan auton varaosia, nimittäin kyseisten autojen etusäleikköjä, joissa on kyseistä tavaramerkkiä esittävän tunnuksen kiinnittämiseen tarkoitettu osa, joka on muodoltaan samanlainen tai samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, käyttää merkkiä elinkeinotoiminnassa tavalla, joka voi aiheuttaa vahinkoa kyseisen tavaramerkin tehtäville.

25 Ensiksi on todettava, että vaikka EU-tavaramerkkinä suojattu merkki voi tietyissä olosuhteissa olla suojattu myös yhteisömallina, ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, että pääasiassa on kyse yksinomaan EU-tavaramerkin antamasta suojasta eikä myös yhteisömallin antamasta suojasta.

26 On tärkeää todeta, kuten ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on tehnyt, ettei unionin lainsäätäjä ole asetuksessa 2017/1001 säätänyt niin sanotusta korjauslausekkeesta, josta on säädetty mallioikeudessa asetuksen N:o 6/2002 110 artiklassa.

27 Unionin tuomioistuin on lisäksi jo selventänyt asetuksen N:o 6/2002 110 artiklan soveltamisalaa siten, että säännöksessä tehdään eräitä rajoituksia ainoastaan mallisuojaan eikä sillä vaikuteta unionin tavaramerkkioikeutta koskeviin säännöksiin. Kyseinen säännös ei siten merkitse minkäänlaista poikkeusta unionin tavaramerkkioikeudesta (ks. vastaavasti määräys 6.10.2015, Ford Motor Company, C-500/14, EU:C:2015:680, 39, 41 ja 42 kohta).

28 Unionin lainsäätäjä on asetuksessa 2017/1001 ottanut huomioon tavoitteen suojata vääristymätöntä kilpailua siten, että asetuksen 14 artiklalla rajoitetaan EU-tavaramerkin haltijan saman asetuksen 9 artiklaan perustuvien oikeuksien vaikutuksia. Mainitulla 14 artiklalla pyritään yhteensovittamaan tavaramerkkioikeuksien suojelemista koskevat perustavanlaatuiset intressit ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sisämarkkinoilla koskevat perustavanlaatuiset intressit siten, että tavaramerkkioikeus voi täyttää tehtävänsä olennaisena osana vääristymättömän kilpailun järjestelmää, jonka luominen ja ylläpitäminen on EUT-sopimuksen tavoitteena (ks. vastaavasti määräys 6.10.2015, Ford Motor Company, C-500/14, EU:C:2015:680, 43 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

29 Näin ollen asetuksen 2017/1001 9 artiklaa ei autonvalmistajien ja muiden kuin alkuperäisten varaosien myyjien välisen vääristymättömän kilpailun suojaamisen tavoitteen huomioon ottamiseksi voida tulkita tavalla, joka johtaisi asetuksen N:o 6/2002 110 artiklan analogiseen soveltamiseen ja EU-tavaramerkin haltijan asetuksen 2017/1001 9 artiklaan perustuvien oikeuksien rajoittamiseen asetuksen N:o 6/2002 110 artiklan nojalla.

30 Toiseksi on todettava, että asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua käyttämisen käsitettä ei määritellä kyseisessä asetuksessa (tuomio 22.12.2022, Louboutin (Tavaramerkkioikeutta loukkaavan merkin käyttö sähköisellä markkinapaikalla), C-148/21 ja C-184/21, EU:C:2022:1016, 25 kohta).

31 Oikeuskäytännöstä ilmenee, että asetuksen 9 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan mukaan EU-tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää kolmansia käyttämästä elinkeinotoiminnassa ilman haltijan suostumusta merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, tai merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki ja että merkki ja tavaramerkki tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä. Tätä oikeutta saadaan kuitenkin käyttää ainoastaan niissä tilanteissa, joissa se, että kolmas käyttää merkkiä, aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville, joihin kuuluvat paitsi tavaramerkin keskeinen tehtävä, eli tavaran tai palvelun alkuperän takaaminen kuluttajalle, myös sen muut tehtävät, kuten kyseisen tavaran tai palvelun laadun takaaminen sekä viestintä-, investointi- ja mainontatehtävät (tuomio 25.7.2018, Mitsubishi Shoji Kaisha ja Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, 33 ja 34 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

32 Lisäksi kyseisen asetuksen 9 artiklan 2 kohdan c alakohdasta seuraa, että laajalti tunnetun EU-tavaramerkin haltija voi kieltää kolmatta käyttämästä ilman haltijan suostumusta elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, riippumatta siitä, käytetäänkö sitä sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja, samankaltaisia tai erilaisia kuin ne, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, jos merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä tai on niille haitaksi.

33 Tähän liittyen unionin tuomioistuin on jo todennut käyttämisen käsitteestä, että sillä tarkoitetaan yksinomaan kolmannen suorittamia aktiivisia toimia (ks. vastaavasti tuomio 25.7.2018, Mitsubishi Shoji Kaisha ja Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, 38 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen) ja ettei niitä käyttömuotoja, jotka EU-tavaramerkin haltija voi kieltää, ole lueteltu tyhjentävästi asetuksen 2017/1001 9 artiklan 3 kohdassa (ks. vastaavasti tuomio 2.4.2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, 32 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

34 EU-tavaramerkin kanssa samanlaista tai samankaltaista merkkiä käytetään elinkeinotoiminnassa, kun merkkiä käytetään taloudellisen hyödyn saamiseen tähtäävässä kaupallisessa toiminnassa eikä yksityisesti (ks. vastaavasti tuomio 12.11.2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, 40 kohta ja tuomio 23.3.2010, Google France ja Google, C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, 50 kohta).

35 EU-tavaramerkin tehtävistä sen tämän tuomion 21 ja 31 kohdassa mainitulla keskeisellä tehtävällä, eli alkuperän takaamisella, voidaan muun ohella osoittaa, että kaikkien tällä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen valmistusta tai toimittamista on valvonut yksi ainoa yritys, joka vastaa niiden laadusta, minkä tarkoituksena on se, että tavaramerkki voi täyttää keskeisen tehtävänsä vääristymättömän kilpailun järjestelmässä (ks. vastaavasti tuomio 12.11.2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, 48 kohta ja tuomio 25.7.2018, Mitsubishi Shoji Kaisha ja Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, 35 kohta).

36 EU-tavaramerkin muista tehtävistä sen investointitehtävä käsittää tavaramerkin haltijan mahdollisuuden käyttää tavaramerkkiään sellaisen maineen luomiseen tai säilyttämiseen, jolla voidaan houkutella kuluttajia tai saada heidät merkkiuskollisiksi, ja tätä voidaan tavoitella useilla erilaisilla kaupallisilla keinoilla. Niinpä kyseiselle tehtävälle aiheutetaan haittaa, jos sillä, että EU-tavaramerkin haltijan kilpailijan kaltainen kolmas käyttää merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, samoja, samankaltaisia tai erilaisia tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, häiritään merkittävästi sitä, että tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkiään sellaisen maineen luomiseksi tai ylläpitämiseksi, jolla voidaan houkutella kuluttajia tai saada heidät merkkiuskollisiksi. Tavaramerkin haltija voi näin ollen kieltää tällaisen käytön asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohdan nojalla (ks. vastaavasti tuomio 25.7.2018, Mitsubishi Shoji Kaisha ja Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, 36 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

37 Nyt käsiteltävässä tapauksessa on tärkeää todeta kolmannen ja neljännen kysymyksen perustuvan siihen lähtökohtaan, että GQ:n maahantuomat ja kaupan pitämät etusäleiköt eivät ole AUDI-tavaramerkin haltijan tuotteita eikä niitä ole saatettu markkinoille sen suostumuksella.

38 Ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee lisäksi ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen katsovan, että Audin tunnuksen kiinnittämiseen tarkoitettu etusäleikön osa on muodoltaan samanlainen tai samankaltainen kuin AUDI-tavaramerkki. Kyseinen muoto on siten asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu merkki, eikä tätä arviota voi muuttaa se seikka, että kysymys on auton varaosan, nimittäin etusäleikön, osasta.

39 Ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee myös, että tämä merkki on pantu tai sisällytetty kyseisiin etusäleikköihin niiden pitämiseksi kaupan, mikä on asetuksen 2017/1001 9 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettua merkin käyttämistä. Siltä osin kuin GQ tuo maahan ja pitää kaupan kyseisellä merkillä varustettuja etusäleikköjä, sen voidaan lisäksi katsoa käyttävän merkkiä kyseisen asetuksen 9 artiklan 3 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

40 Näin on varsinkin kun, kuten nyt käsiteltävässä asiassa, kyseinen osa on sijoitettu varaosaan eli etusäleikköön siten, että jos valmistajan tavaramerkkiä esittävää tunnusta ei ole kiinnitetty varaosaan, sama tai samankaltainen merkki kuin kyseinen tavaramerkki on kohdeyleisön nähtävissä sen nähdessä varaosan, ja kyseinen kohdeyleisö koostuu henkilöistä, jotka haluavat ostaa tuollaisen varaosan korjatakseen tai korjauttaakseen auton. Tällainen seikka on omiaan havainnollistamaan, että kyseisen varaosan, jota kolmas tuo maahan, mainostaa ja pitää kaupan, ja AUDI-tavaramerkin haltijan välillä vallitsee aineellinen yhteys.

41 Kolmanneksi on todettava, että tällainen käyttö voi mahdollisesti haitata yhtä tai useampaa tavaramerkin tehtävistä.

42 Tältä osin on muistutettava, että asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohdan a alakohta koskee niin sanotun kaksinkertaisen samuuden tilannetta, eli sitä, että kolmas käyttää samaa merkkiä kuin EU-tavaramerkki samanlaisia tavaroita tai palveluja varten kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity. Tässä tilanteessa tavaramerkin haltija voi asetuksen 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla kieltää kolmatta käyttämästä merkkiä asetuksen 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla (ks. vastaavasti tuomio 22.9.2011, Interflora ja Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, 33 kohta), jos kyseinen käyttö aiheuttaa tai voi aiheuttaa haittaa tavaramerkin tehtäville, joihin ei kuulu yksinomaan tavaramerkin keskeinen tehtävä eli tavaran tai palvelun alkuperän takaaminen kuluttajille, vaan myös tavaramerkin muut tehtävät, kuten muun muassa tavaran tai palvelun laadun takaaminen sekä tiedottamiseen, investointiin tai mainontaan liittyvät tehtävät (ks. vastaavasti tuomio 3.3.2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, 26 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

43 Ellei kaksinkertaista samuutta ole kolmannen käyttämän merkin ja EU-tavaramerkin välillä sekä kyseessä olevien tavaroiden välillä, ja erityisesti, jos kolmannen käyttämä merkki ja EU-tavaramerkki ovat samankaltaisia eivätkä samoja kyseessä olevien tavaroiden tai palveluiden ollessa samoja tai samankaltaisia, kansallisen tuomioistuimen on arvioitava, aiheuttaako merkin käyttö asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran. Oikeuskäytännössä on katsottu, että sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä (tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 17 kohta ja tuomio 8.7.2010, Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, 51 kohta). Näin ollen tavaramerkin haltija voi kyseisen säännöksen nojalla kieltää kolmatta käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä vain, jos merkin käyttö sekaannusvaaran olemassaolon takia aiheuttaa tai voi aiheuttaa haittaa tavaramerkin niin sanotulle keskeiselle tehtävälle (ks. vastaavasti tuomio 3.3.2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, 27 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

44 Jos tavaramerkki on asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla laajalti tunnettu unionissa, tavaramerkin haltijalla on oikeus tämän tuomion 32 kohdassa mainituin edellytyksin kieltää kolmatta käyttämästä elinkeinotoiminnassa samaa tai samankaltaista merkkiä kuin kyseinen tavaramerkki. Laajalti tunnetun tavaramerkin haltijan mahdollisuus käyttää tätä oikeutta ei edellytä sekaannusvaaraa kohdeyleisön keskuudessa (ks. vastaavasti tuomio 22.9.2011, Interflora ja Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, 70 ja 71 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

45 Nyt käsiteltävässä asiassa kansallisen tuomioistuimen asiana on ratkaista yhtäältä, onko GQ:n käyttämä merkki, joka muodostuu Audin tunnuksen kiinnittämiseen tarkoitetun etusäleikön osan muodosta, sama tai samankaltainen kuin AUDI-tavaramerkki, ja toisaalta, onko etusäleikkö sama tai samankaltainen kuin yksi tai useampi niistä tämän tuomion 7 kohdassa mainituista tavaroista, joita varten tavaramerkki on rekisteröity.

46 Jos kansallinen tuomioistuin katsoo, että kyseinen muoto on sama merkki kuin AUDI-tavaramerkki ja että kyseiset etusäleiköt ovat varaosina samanlaisia kuin ne tavarat, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, kyseisen tuomioistuimen on sovellettava asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohdan a alakohtaa.

47 Jos kyseinen tuomioistuin sen sijaan katsoo, että GQ käyttää merkkiä, joka on samankaltainen mutta ei sama kuin AUDI-tavaramerkki ja että kyseiset etusäleiköt varaosina ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tavarat, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, sen on arvioitava, onko olemassa asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara, kun otetaan huomioon kaikki olennaiset seikat, kuten merkkien ja tavaroiden samankaltaisuuden aste, tavanomaisesti valistuneen ja kohtuullisen tarkkaavaisen kohdeyleisöön kuuluvan keskivertokuluttajan tapa mieltää asia nähdessään tavarat, joita varten kolmas käyttää kyseistä merkkiä, sekä kohdeyleisön tarkkaavaisuuden taso, EU-tavaramerkin erottamiskyky ja lisäksi olosuhteet, joissa tavaroita pidetään kaupan (ks. vastaavasti tuomio 11.11.1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, 22 kohta ja tuomio 4.3.2020, EUIPO v. Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, 57 ja 70 kohta).

48 Ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee lisäksi, että AUDI-tavaramerkki on yleisesti tunnettu Puolassa ja että sillä on vahva erottamiskyky. Jos kansallinen tuomioistuin katsoo, että kyseinen tavaramerkki nauttii laajaa mainetta ja että Audin tunnuksen kiinnittämiseen tarkoitettu etusäleikön osa on muodoltaan samanlainen tai samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, tavaramerkin on saatava suojaa tällä perusteella riippumatta siitä, ovatko GQ:n maahantuomat ja kaupan pitämät etusäleiköt ja ne tavarat, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, samoja, samankaltaisia tai erilaisia. GQ:ta voidaan siten kieltää käyttämästä merkkiä asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla, jos kansallinen tuomioistuin toteaa, että merkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsee AUDI-tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka on niille haitaksi. Jos näin on, kansallisen tuomioistuimen ei tarvitse arvioida sekaannusvaaran olemassaoloa, koska kyseisessä asiayhteydessä sillä seikalla, että keskivertokuluttaja mieltää, etteivät etusäleiköt ole alkuperäisiä osia, ei ole merkitystä.

49 Kaikki edellä esitetyt näkökohdat huomioon ottaen kolmanteen ja neljänteen kysymykseen on vastattava, että asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohtaa ja 3 kohdan a–c alakohtaa on tulkittava siten, että kolmas, joka ilman sellaisen autonvalmistajan, joka on EU-tavaramerkin haltija, suostumusta tuo maahan ja pitää kaupan auton varaosia, nimittäin kyseisten autojen etusäleikköjä, joissa on kyseistä tavaramerkkiä esittävän tunnuksen kiinnittämiseen tarkoitettu

osa, joka on muodoltaan samanlainen tai samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, käyttää merkkiä elinkeinotoiminnassa tavalla, joka voi aiheuttaa vahinkoa kyseisen tavaramerkin tehtäville, mikä on kansallisen tuomioistuimen varmistettava.

Ensimmäinen kysymys

50 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin kysyy ensimmäisellä kysymyksellään lähinnä, onko asetuksen 2017/1001 14 artiklan 1 kohdan c alakohtaa tulkittava siten, että se on esteenä sille, että autonvalmistaja, joka on EU-tavaramerkin haltija, kieltää kolmatta käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä kuin kyseinen tavaramerkki kyseisten autojen varaosia, nimittäin etusäleikköjä, varten, kun tämä merkki muodostuu kyseistä tavaramerkkiä esittävän autonvalmistajan tunnuksen kiinnittämiseen tarkoitetun etusäleikön osan muodosta, ja kun otetaan huomioon, onko kyseisen tunnuksen kiinnittäminen etusäleikköön teknisesti mahdollista panematta kyseistä merkkiä etusäleikköön.

51 Aluksi on todettava, että vaikka EU-tavaramerkin haltija voi kieltää kolmatta käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä kuin EU-tavaramerkki asetuksen 2017/1001 9 artiklan nojalla, saman asetuksen 14 artiklassa rajoitetaan siinä mainituin edellytyksin EU-tavaramerkin haltijan oikeutta vastustaa kyseistä käyttöä.

52 Niinpä asetuksen 2017/1001 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan EU-tavaramerkki ei oikeuta haltijaansa kieltämään kolmatta käyttämästä elinkeinotoiminnassa EU-tavaramerkkiä tavaroiden tai palvelujen yksilöimiseksi tavaramerkin haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai viitatakseen niihin tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina erityisesti silloin, kun tavaramerkin käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun, kuten lisätarvikkeen tai varaosan, käyttötarkoituksen osoittamiseksi.

53 Siitä huolimatta, että kyseisen säännöksen, joka vastaa jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436 (EUVL 2015, L 336, s. 1) 14 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, ja sitä unionin aiemmin voimassa olleessa lainsäädännössä edeltäneen säännöksen välillä on huomattavia eroja, tavaramerkin haltija ei myöskään nyt voimassa olevan säännöksen mukaan voi kieltää kolmatta käyttämästä kyseistä tavaramerkkiä, jos sen käyttäminen on välttämätöntä tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeen tai varaosan, käyttötarkoituksen osoittamiseksi ja jos tavaramerkkiä käytetään hyvää liiketapaa noudattaen, ja tämä on vastedes yksi niistä tilanteista, joissa tavaramerkin antamaa yksinoikeutta ei voida käyttää kolmatta vastaan (ks. vastaavasti tuomio 11.1.2024, Inditex, C-361/22, EU:C:2024:17, 44–46 kohta).

54 Tässä tilanteessa kyseessä olevalla tavaramerkkiin perustuvan yksinoikeuden rajoituksella pyritään sallimaan se, että tavaramerkin haltijan tarjoamiin tavaroihin ja palveluihin nähden täydentävien tavaroiden ja palvelujen toimittajat käyttävät tavaramerkkiä ilmoittaakseen ymmärrettävästi ja kattavasti yleisölle kaupan pitämänsä tavaran tai tarjoamansa palvelun käyttötarkoituksen eli toisin sanoen ilmoittaakseen omien tavaroidensa tai palvelujensa ja mainitun tavaramerkin haltijan tavaroiden tai palvelujen väliseen käyttöön liittyvän suhteen (ks. analogisesti tuomio 17.3.2005, Gillette Company ja Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, 33 ja 34 kohta ja tuomio 11.1.2024, Inditex, C-361/22, EU:C:2024:17, 51 kohta).

55 Näin ollen tilanne, jossa kolmas käyttää tavaramerkkiä tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseksi tavaramerkin haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai viitattaessa tavaroihin tai palveluihin tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina silloin, kun se on tarpeen kolmannen kaupan

pitämän tavaran tai sen tarjoaman palvelun käyttötarkoituksen osoittamiseksi, on asetuksen 2017/1001 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan yksi niistä tilanteista, joissa tavaramerkin haltija ei voi kieltää tavaramerkin käyttöä (ks. vastaavasti tuomio 11.1.2024, Inditex, C-361/22, EU:C:2024:17, 52 kohta). Tämä tavaramerkin haltijalle asetuksen 9 artiklan nojalla kuuluvan yksinoikeuden rajoitus on sovellettavissa kuitenkin vain, jos kolmas käyttää tavaramerkkiä hyvän liiketavan mukaisesti saman asetuksen 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

56 Nyt käsillä olevassa tapauksessa ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, että AUDI-tavaramerkin kanssa muodoltaan samanlainen tai samankaltainen etusäleikön osa mahdollistaa kyseistä tavaramerkkiä esittävän tunnuksen kiinnittämiseen etusäleikköön. Kuten sekä ennakkoratkaisupyynnöstä että osapuolten huomautuksista ilmenee, mainitun osan muodon valinnan perusteena on ollut halu pitää kaupan etusäleikköä, joka muistuttaa mahdollisimman paljon kyseisen autonvalmistajan alkuperäistä etusäleikköä.

57 Tällaisesta tilanteesta, jossa yritys, joka ei ole taloudellisesti sidoksissa tavaramerkin haltijaan, panee saman tai samankaltaisen merkin kuin kyseinen tavaramerkki kaupan pitämiinsä varaosiin, jotka on tarkoitus sisällyttää tavaramerkin haltijan tavaroihin, on kuitenkin erotettava tilanne, jossa tuollainen yritys käyttää tavaramerkkiä osoittaakseen, että kyseiset varaosat on tarkoitus sisällyttää tavaramerkin haltijan tavaroihin, kuitenkaan panematta varaosiin samaa tai samankaltaista merkkiä kuin tavaramerkki. Vaikka viimeksi mainittu näistä tilanteista on tämän tuomion 55 kohdassa tarkoitettu tilanne, ensiksi mainittu tilanne ei sitä ole. Saman tai samankaltaisen merkin kuin tavaramerkki paneminen kolmannen kaupan pitämään tavaraan ei ole asetuksen 2017/1001 14 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua käyttöä, eikä se siten kuulu minkään kyseisessä säännöksessä mainitun tilanteen soveltamisalaan, kuten julkisasiamies on ratkaisuehdotuksensa 57 kohdassa todennut.

58 Näin ollen on niin, että jos merkki, joka on sama tai samankaltainen kuin EU-tavaramerkki, on sellainen auton varaosan osa, joka on tarkoitettu kyseisten autojen valmistajan tunnuksen kiinnittämiseen kyseiseen varaosaan ja jota ei käytetä tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseksi tavaramerkin haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai viitattaessa tavaroihin tai palveluihin kyseisen tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina vaan kyseisen tavaramerkin haltijan tavaran jäljentämiseksi mahdollisimman tarkasti, tämänkaltainen tavaramerkin käyttäminen ei kuulu asetuksen 2017/1001 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan alaan.

59 Tässä tilanteessa ei ole merkitystä sillä, onko autonvalmistajan tavaramerkkiä esittävän tunnuksen kiinnittäminen etusäleikköön teknisesti mahdollista ilman, että tunnuksen kiinnittämiseen tarkoitetun osan muoto muodostaa saman tai samankaltaisen merkin kuin tavaramerkki. Sitä, että GQ käyttää tätä muotoa, jota ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pitää nyt käsiteltävässä asiassa samana tai samankaltaisena merkkinä kuin AUDI-tavaramerkkiä, on arvioitava asetuksen 2017/1001 9 artiklassa säädettyjen sääntöjen perusteella, sellaisina kuin unionin tuomioistuin on niitä tulkinnut tämän tuomion 42–48 kohdassa selostetussa oikeuskäytännössä.

60 Kaikki edellä esitetyt näkökohdat huomioon ottaen ensimmäiseen kysymykseen on vastattava, että asetuksen 2017/1001 14 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on tulkittava siten, että se ei ole esteenä sille, että autonvalmistaja, joka on EU-tavaramerkin haltija, kieltää kolmatta käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä kuin kyseinen tavaramerkki kyseisten autojen varaosia, nimittäin etusäleikköjä, varten, kun tämä merkki muodostuu kyseistä tavaramerkkiä esittävän tunnuksen

kiinnittämiseen tarkoitetun etusäleikön osan muodosta, eikä tässä suhteessa ole merkitystä sillä, onko kyseisen tunnuksen kiinnittäminen etusäleikköön teknisesti mahdollista panematta kyseistä merkkiä etusäleikköön.

Toinen kysymys

61 Kun otetaan huomioon ensimmäiseen kysymykseen annettu vastaus, toiseen kysymykseen ei ole tarpeen vastata.

Oikeudenkäyntikulut

62 Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (neljäs jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 9 artiklan 2 kohtaa ja 3 kohdan a–c alakohtaa

on tulkittava siten, että

kolmas, joka ilman sellaisen autonvalmistajan, joka on EU-tavaramerkin haltija, suostumusta tuo maahan ja pitää kaupan auton varaosia, nimittäin kyseisten autojen etusäleikköjä, joissa on kyseistä tavaramerkkiä esittävän tunnuksen kiinnittämiseen tarkoitettu osa, joka on muodoltaan samanlainen tai samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, käyttää merkkiä elinkeinotoiminnassa tavalla, joka voi aiheuttaa vahinkoa kyseisen tavaramerkin tehtäville, mikä on kansallisen tuomioistuimen varmistettava.

2) Asetuksen 2017/1001 14 artiklan 1 kohdan c alakohtaa

on tulkittava siten, että

se ei ole esteenä sille, että autonvalmistaja, joka on EU-tavaramerkin haltija, kieltää kolmatta käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä kuin kyseinen tavaramerkki kyseisten autojen varaosia, nimittäin etusäleikköjä, varten, kun tämä merkki muodostuu kyseistä tavaramerkkiä esittävän tunnuksen kiinnittämiseen tarkoitetun etusäleikön osan muodosta, eikä tässä suhteessa ole merkitystä sillä, onko kyseisen tunnuksen kiinnittäminen etusäleikköön teknisesti mahdollista panematta kyseistä merkkiä etusäleikköön.

Allekirjoitukset