Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (četrti senat)

z dne 25. januarja 2024*

„Predhodno odločanje – Znamka Evropske unije – Uredba (EU) 2017/1001 – Člen 9(2) in (3), od (a) do (c) – Pravica iz znamke Evropske unije – Pojem ‚uporaba znaka v gospodarskem prometu‘ – Člen 14(1)(c) – Omejitve učinkov znamke Evropske unije – Pravica imetnika znamke Evropske unije, da nasprotuje temu, da tretja oseba za avtomobilske rezervne dele uporablja znak, ki je enak ali podoben znamki – Element sprednje maske, ki je namenjen pritrditvi emblema in prikazuje znamko proizvajalca motornih vozil“

V zadevi C-334/22,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Sąd Okręgowy w Warszawie (regionalno sodišče v Varšavi, Poljska) z odločbo z dne 25. februarja 2022, ki je na Sodišče prispela 23. maja 2022, v postopku

Audi AG

proti

GQ,

SODIŠČE (četrti senat),

v sestavi C. Lycourgos, predsednik senata, O. Spineanu-Matei (poročevalka), sodnica, J.-C. Bonichot, S. Rodin, sodnika, in L. S. Rossi, sodnica,

generalna pravobranilka: L. Medina,

sodna tajnica: M. Siekierzyńska, administratorka,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 8. junija 2023,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

– za Audi AG J. Alchimionek, B. Kochlewski, M. Popielska in P. Siekierzyński, adwokaci,

– za GQ E. Jaroszyńska-Kozłowska in S. Karpierz, radcowie prawni,

– za poljsko vlado B. Majczyna, J. Lachowicz in J. Sawicka, agenti,

* Jezik postopka: poljščina

– za francosko vlado R. Bénard, A. Daniel in E. Timmermans, agenti,

– za Evropsko komisijo sprva S. L. Kalėda, P. Němečková, J. Samnadda in B. Sasinowska, nato P. Němečková, J. Samnadda in B. Sasinowska, agenti,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalne pravobranilke na obravnavi 21. septembra 2023

izreka naslednjo

Sodbo

1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 9(2) in (3)(a) ter člena 14(1)(c) in (2) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1).

2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbo Audi AG in osebo GQ zaradi domnevne kršitve pravice iz znamke Evropske unije, katere imetnica je družba Audi.

Pravni okvir

Uredba 2017/1001

3 Člen 9 Uredbe 2017/1001, naslovljen „Pravice, podeljene z blagovno znamko EU“, v odstavkih od 1 do 3 določa:

„1. Z registracijo blagovne znamke EU se imetniku podelijo izključne pravice.

2. Brez poseganja v pravice, ki so jih imetniki pridobili pred datumom vložitve ali datumom prednostne pravice za blagovno znamko EU, ima imetnik te blagovne znamke EU pravico, da vsem tretjim osebam prepreči, da bi brez njegovega soglasja v gospodarskem prometu v zvezi z blagom ali storitvami uporabljale kateri koli znak, če:

(a) je znak enak blagovni znamki EU in se uporablja v zvezi z blagom ali storitvami, ki so enake tistim, za katere je registrirana blagovna znamka EU;

(b) je znak enak ali podoben blagovni znamki EU in se uporablja v zvezi z blagom ali storitvami, ki so enake ali podobne blagu ali storitvam, za katere je registrirana blagovna znamka EU, ter zaradi tega obstaja verjetnost zmede v delu javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja znaka in blagovne znamke;

(c) je znak enak ali podoben blagovni znamki EU, ne glede na to, ali se uporablja v zvezi z blagom ali storitvami, ki so enake, podobne ali niso podobne tistim, za katere je registrirana blagovna znamka EU, če te v [Evropski u]niji uživajo ugled in če se z neupravičeno uporabo navedenega znaka na nepošten način izkorišča ali oškoduje razlikovalni značaj ali ugled blagovne znamke EU.

3. V skladu z odstavkom 2 se lahko prepove zlasti:

(a) opremljanje blaga ali njegove embalaže z znakom;

(b) ponujanje blaga, označenega s tem znakom, njegovo dajanje na trg ali skladiščenje v te namene oziroma ponujanje ali opravljanje storitev pod tem znakom;

(c) uvoz ali izvoz blaga pod tem znakom;

(d) uporaba znaka kot trgovskega imena ali imena podjetja ali kot dela trgovskega imena ali imena podjetja;

(e) uporaba znaka na poslovni dokumentaciji in pri oglaševanju;

(f) uporaba znaka v primerjalnem oglaševanju na način, ki je v nasprotju z Direktivo 2006/114/ES [Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju (UL 2006, L 376, str. 21)]."

4 Člen 14 te uredbe, naslovljen „Omejitev učinkov blagovne znamke EU", določa:

„1. Imetnik blagovne znamke EU tretji osebi nima pravice prepovedati, da bi v gospodarskem prometu uporabljala:

[…]

(c) blagovno znamko EU za namen opredelitve ali navajanja blaga ali storitev kot lastnih imetniku te blagovne znamke, zlasti kadar je uporaba te blagovne znamke potrebna zaradi označevanja predvidenega namena proizvoda ali storitve, predvsem za dodatke ali nadomestne dele.

2. Odstavek 1 se uporablja le, če je uporaba s strani tretje osebe v skladu z dobrimi poslovnimi običaji v industrijskih ali trgovinskih zadevah."

Uredba Sveta (ES) št. 6/2002

5 Člen 19 Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti (UL 2002, L 3, str. 1), naslovljen „Pravice iz modela Skupnosti", določa:

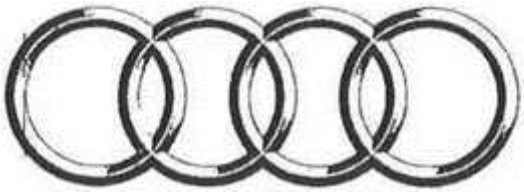
„Registrirani model Skupnosti imetniku podeljuje izključno pravico do njegove uporabe in do tega, da prepreči njegovo uporabo vsaki tretji osebi, ki nima njegovega soglasja. Navedena uporaba zajema zlasti izdelovanje, ponujanje, dajanje na trg, uvažanje, izvažanje ali uporabljanje izdelka, v katerega je videz izdelka [model] vgrajen ali na katerega je pritrjen, ali skladiščenje takšnega izdelka v te namene."

6 Člen 110 te uredbe, naslovljen „Prehodna določba", v odstavku 1 določa:

„Dokler zadevne spremembe k tej uredbi na predlog [Evropske k]omisije ne začnejo veljati, varstvo kot v primeru modela Skupnosti ne velja za videz izdelka, ki predstavlja sestavni del kompleksnega izdelka, ki se uporablja v pomenu člena 19(1) za namen popravila tega kompleksnega izdelka, da bi se obnovil njegov prvotni videz."

Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

7 Družba Audi je proizvajalka motornih vozil, ki je imetnica spodaj predstavljene figurativne znamke Evropske unije, registrirane pod številko 000018762, ki med drugim označuje „kopenska, zračna in vodna vozila ter njihove dele in sestavne dele, ki spadajo v ta razred, vključno z motorji“, iz razreda 12 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen (v nadaljevanju: znamka AUDI):



8 GQ je fizična oseba, ki na spletni strani prodaja rezervne dele za motorna vozila, in sicer predvsem distributerjem takih delov. Oseba GQ je v okviru te dejavnosti oglaševala sprednje maske, ki so prilagojene in zasnovane za stare modele motornih vozil Audi iz osemdesetih in devetdesetih let, ter te maske ponujala v prodajo. Te maske so vsebovale element, ki je bil zasnovan za pritrditev emblema znamke proizvajalca motornih vozil Audi (v nadaljevanju: emblem družbe Audi).

9 Družba Audi je od leta 2017 vložila tožbe proti osebi GQ, da bi ji preprečila, da bi ponujala v prodajo neoriginalne rezervne dele, katerih elementi so glede na obliko v celoti ali delno prikazovali znamko AUDI.

10 Natančneje, družba Audi je 5. maja 2020 pri Sąd Okręgowy w Warszawie (regionalno sodišče v Varšavi, Poljska), ki je predložitveno sodišče, vložila zahtevek, naj se osebi GQ prepove oglaševanje, uvoz, ponujanje v prodajo ali dajanje na trg neoriginalnih mask, na katerih je znak, ki je enak ali podoben znamki AUDI. Zahtevala je tudi uničenje 70 mask, ki so jih zasegli poljski carinski organi in s katerimi naj bi bila kršena izključna pravica iz znamke AUDI.

11 Oseba GQ te zahtevke izpodbija, pri čemer se sklicuje na prakso proizvajalcev motornih vozil, v skladu s katero naj ti ne bi nasprotovali prodaji neoriginalnih mask, ki imajo element, zasnovan za pritrditev emblema, ki prikazuje njihovo znamko.

12 Predložitveno sodišče meni, da mora za odločitev o sporu, ki mu je predložen, ugotoviti, ali se obseg varstva, ki ga daje znamka AUDI – ki ima po mnenju tega sodišča velik razlikovalni učinek, je na Poljskem zelo prepoznavna in je jasno povezana z družbo Audi – razteza tudi na elemente, ki so zasnovani za pritrditev emblema družbe Audi na maske in ki so po videzu, zlasti njihovi obliki, enaki znamki AUDI, so ji zavajajoče podobni ali so ji le podobni.

13 Na prvem mestu, predložitveno sodišče v zvezi s tem meni, da je treba preučiti posledice tega, da v pravu znamk ni določbe, ki bi bila enakovredna tako imenovani „klavzuli o popravilu“ iz člena 110(1) Uredbe št. 6/2002.

14 Navedeno sodišče namreč poudarja potrebo po varstvu neizkrivljene konkurence in interesa potrošnikov, da lahko izbirajo med nakupom originalnega dela motornega vozila in nakupom neoriginalnega dela. Navedeno sodišče pojasnjuje, da čeprav v obravnavani zadevi ne gre za vprašanje varstva modela Skupnosti, sklicevanje na tako imenovano „klavzulo o popravilu“

temelji na ideji, da pravica iz znamke Evropske unije imetniku te znamke ne more dati varstva, ki bi bilo širše od varstva, ki izhaja iz pravic, ki jih dajeta taka znamka in model Skupnosti. Isto sodišče poudarja, da iz sklepa z dne 6. oktobra 2015, Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680, točki 39 in 42), izhaja, da te klavzule v pravu znamk ni mogoče uporabiti po analogiji. Vendar se sprašuje, ali se s sodbo z dne 20. decembra 2017, Acacia in D'Amato (C-397/16 in C-435/16, EU:C:2017:992), ne zahteva nova razlaga tega sklepa, da bi se preprečil položaj, v katerem tretjim osebam ne bi bilo dovoljeno niti uporabiti znamke proizvajalca motornih vozil za proizvodnjo in ponujanje v prodajo rezervnih delov vozil tega proizvajalca niti jim ne bi bilo dovoljeno, da te znamke ne uporabijo za tak namen. Meni, da čeprav je v skladu s sodno prakso Sodišča v pravu znamk uporaba tako imenovane „klavzule o popravilu" po analogiji izključena, to ne izključuje, da je zakonodajalec Unije predvidel možnost omejitve varstva znamk ali da ta izhaja iz sklepa z dne 6. oktobra 2015, Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680).

15 Predložitveno sodišče se zato sprašuje, ali v okoliščinah zadeve, o kateri odloča, znamka izpolnjuje funkcijo označbe izvora rezervnega dela, če je sestavni del tega dela. Sprašuje se tudi, ali je mogoče, kadar element rezervnega dela motornega vozila, in sicer sprednje maske, omogoča pritrditev emblema proizvajalca tega vozila na ta rezervni del in prikazuje obliko znamke tega proizvajalca ali je tako podoben tej znamki, da lahko povzroči zmedo, ta element šteti za znamko, ki izpolnjuje funkcijo označbe izvora.

16 Na drugem mestu, predložitveno sodišče se sprašuje, ali je treba člen 14(1)(c) Uredbe 2017/1001 razlagati tako, da nasprotuje temu, da imetnik znamke Evropske unije tretji osebi v gospodarskem prometu prepove uporabo znaka, ki je enak ali zavajajoče podoben tej znamki, v zvezi z rezervnimi deli motornih vozil, in sicer sprednjimi maskami, če je ta znak element teh rezervnih delov, ki je zasnovan za pritrditev emblema proizvajalca teh vozil na te rezervne dele. Navedeno sodišče v zvezi s tem razlikuje med dvema položajema, in sicer glede na to, ali je tehnično mogoče pritrditi tak emblem, ne da bi bil na navedenih rezervnih delih reproduciran znak, ki je enak ali zavajajoče podoben tej znamki, oziroma to ni mogoče. Vendar pojasni, da uporaba takšnega tehničnega merila za presojo ne bi bila enostavna.

17 Na tretjem mestu, predložitveno sodišče se sprašuje, katera merila presoje je treba v obravnavanem primeru uporabiti, da se ugotovi, ali se znamka Evropske unije uporablja v skladu z dobrimi poslovnimi običaji v industrijskih in trgovinskih zadevah, kakor določa člen 14(2) Uredbe 2017/1001.

18 V teh okoliščinah je Sąd Okręgowy w Warszawie (regionalno sodišče v Varšavi) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

„1. Ali je treba člen 14(1)(c) [Uredbe 2017/1001] razlagati tako, da nasprotuje temu, da imetnik znamke ali sodišče tretji osebi v gospodarskem prometu prepove uporabo znaka, ki je enak ali zavajajoče podoben znamki EU, v zvezi z rezervnimi deli avtomobila (sprednje maske), če je ta znak del elementa, ki je zasnovan za pritrditev avtomobilskega dodatka (emblema, ki prikazuje znamko Evropske unije), in:

– kadar je tehnično mogoče na rezervni del avtomobila (sprednja maska) namestiti originalni emblem, ki prikazuje znamko Evropske unije, ne da bi bil na tem delu reproduciran znak, ki je enak ali zavajajoče podoben znamki EU,

ali v položaju,

– v katerem tehnično ni mogoče na rezervni del avtomobila (sprednja maska) namestiti originalnega emblema, ki prikazuje znamko EU, ne da bi bil na tem delu reproduciran znak, ki je enak ali zavajajoče podoben znamki EU?

Če je odgovor na [prvo vprašanje, prva ali druga alinea,] pritrdilen:

2. Katera ocenjevalna merila bi bilo treba uporabiti v takšnih primerih, da se ugotovi, ali je uporaba znamke EU v skladu z dobrimi poslovnimi običaji v industrijskih in trgovinskih zadevah?

3. Ali je treba člen 9(2) in člen 9(3)(a) [Uredbe 2017/1001] razlagati tako, da kadar je znamka element oblike avtomobilskega dela in v Uredbi 2017/1001 ni klavzule, enakovredne klavzuli o popravilu iz člena 110(1) [Uredbe št. 6/2002], znamka v tem primeru nima funkcije označbe izvora?

4. Ali je treba člen 9(2) in člen 9(3)(a) [Uredbe 2017/1001] razlagati tako, da – kadar je element, ki je predviden za pritrditev znamke in prikazuje obliko znamke ali je znamki zavajajoče podoben, zajet v obliki avtomobilskega dela, in v Uredbi 2017/1001 ni klavzule, enakovredne klavzuli o popravilu iz člena 110(1) [Uredbe št. 6/2002] – pritrdilnega elementa ni mogoče šteti za znamko, ki izpolnjuje funkcijo označbe izvora, tudi če je znamki enak ali ji je zavajajoče podoben?“

Vprašanja za predhodno odločanje

Tretje in četrto vprašanje

19 Najprej je treba opozoriti, da v skladu z besedilom člena 9(1) in (2) Uredbe 2017/1001 znamka Evropske unije daje imetniku izključno pravico, da vsem tretjim osebam prepove, da bi v gospodarskem prometu uporabljale kateri koli znak, ki je enak tej znamki, za označevanje blaga ali storitev, enakih tistim, za katere je registrirana ta znamka, ali znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko Evropske unije in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih s to znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ali pa znak, ki je enak ali podoben znamki Evropske unije za blago ali storitve, ki niso podobni tistim, za katere je registrirana ta znamka, če ima slednja ugled v Uniji in če uporaba tega znaka brez upravičenega razloga izkorišča razlikovalni učinek ali ugled navedene znamke ali mu škoduje (glej v tem smislu sodbo z dne 2. aprila 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, točka 31).

20 V zvezi s tem je iz predložitvene odločbe razvidno, da želi predložitveno sodišče s tretjim in četrtim vprašanjem, ki ju je treba preučiti skupaj in na prvem mestu, dejansko izvedeti, ali uvoz in ponujanje v prodajo rezervnega dela motornega vozila, in sicer sprednje maske, ki vsebuje element, katerega oblika je enaka ali podobna znamki, katere imetnik je proizvajalec tega vozila, in ki je zasnovan za to, da se na ta del pritrdi proizvajalčev emblem, ki prikazuje navedeno znamko, pomeni „uporabo znaka v gospodarskem prometu“ iz člena 9(2) Uredbe 2017/1001.

21 Po drugi strani pa se navedeno sodišče kljub formulaciji tretjega vprašanja ne sprašuje, ali je znak mogoče registrirati kot znamko Evropske unije. Dejansko, bistvena funkcija posamezne znamke Evropske unije, ki je bila registrirana, kot v obravnavanem primeru znamka AUDI, je potrošniku zagotoviti poreklo proizvodov ali storitev, ki jih označuje (glej v tem smislu sodbo z dne 8. junija 2017, W. F. Gözze Frottierweberei in Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, točki 40 in 41 ter

navedena sodna praksa). Za takšno znamko se torej šteje, da lahko sama po sebi in brez drugih elementov omogoča označitev izvora tega blaga ali storitev. Vendar iz predloga za sprejetje predhodne odločbe ne izhaja, da bi predložitveno sodišče dvomilo o utemeljenosti registracije znamke AUDI kot znamke Evropske unije in o zmožnosti te znamke, da opredeli izvor proizvodov, za katere je registrirana.

22 Prav tako je treba poudariti, da je treba pogoj za uporabo člena 9(2) Uredbe 2017/1001 glede „uporabe znaka v gospodarskem prometu“ preučiti pred vsakim morebitnim ugotavljanjem, ali obstaja verjetnost zmede v smislu člena 9(2)(b) te uredbe. Obstoj take verjetnosti namreč ni predpostavka za preizkus, ali se znak uporablja v gospodarskem prometu.

23 Nazadnje, treba je opozoriti, da se na podlagi člena 9(3)(b) in (c) navedene uredbe lahko prepove ponujanje blaga, njegovo dajanje na trg ali skladiščenje v te namene pod tem znakom ter uvoz ali izvoz proizvodov pod navedenim znakom. Te določbe so torej glede na dejansko stanje v sporu o glavni stvari, kot je predstavljeno v predložitveni odločbi, lahko upoštevne tudi za odločanje o tem sporu.

24 Zato je treba tretje in četrto vprašanje preoblikovati tako, da predložitveno sodišče z njima v bistvu sprašuje, ali je treba člen 9(2) in (3), od (a) do (c), Uredbe 2017/1001, ker v njej ni določbe, enakovredne tako imenovani „klavzuli o popravilu“ iz člena 110(1) Uredbe št. 6/2002, razlagati tako, da tretja oseba, ki brez soglasja proizvajalca motornih vozil, ki je imetnik znamke Evropske unije, uvozi in ponuja v prodajo rezervne dele, in sicer sprednje maske – za ta motorna vozila – ki imajo element, ki je namenjen pritrditvi emblema, ki prikazuje to znamko, ter katerega oblika je enaka ali podobna tej znamki, v gospodarskem prometu znak uporablja na način, ki lahko vpliva na eno ali več funkcij te iste znamke.

25 Na prvem mestu, treba je poudariti, da čeprav je znak, ki je varovan kot znamka Evropske unije, v nekaterih okoliščinah lahko varovan kot model Skupnosti, je iz predložitvene odločbe razvidno, da se spor o glavni stvari nanaša le na varstvo, ki ga zagotavlja znamka Evropske unije, ne pa tudi na varstvo, ki ga zagotavlja model Skupnosti.

26 Poudariti pa je treba, kot je to storilo predložitveno sodišče, da zakonodajalec Unije tako imenovane klavzule „o popravilu“, kot je ta, ki obstaja v pravu modelov v členu 110 Uredbe št. 6/2002, v Uredbi 2017/1001 ni določil.

27 Poleg tega je Sodišče že pojasnilo področje uporabe člena 110 Uredbe št. 6/2002, v smislu, da določa nekatere omejitve le za varstvo modelov in se uporablja brez poseganja v določbe prava Unije glede blagovnih znamk. Ta določba torej ne vsebuje nobenega odstopanja od zakonodaje Unije na področju znamk (glej v tem smislu sklep z dne 6. oktobra 2015, Ford Motor Company, C-500/14, EU:C:2015:680, točke 39, 41 in 42).

28 Poleg tega je zakonodajalec Unije v okviru Uredbe 2017/1001 upošteval cilj ohranjanja neizkrivljene konkurence, saj člen 14 te uredbe omejuje učinke pravice, ki jo ima imetnik znamke Evropske unije na podlagi člena 9 navedene uredbe. Namen tega člena 14 je uskladiti temeljne interese varstva pravice, ki jo daje taka znamka, z interesi prostega pretoka blaga in svobode opravljanja storitev na notranjem trgu, in to tako, da lahko navedena pravica izpolnjuje svojo vlogo bistvenega elementa sistema neizkrivljene konkurence, ki ga Pogodba DEU vzpostavlja in ohranja (glej v tem smislu sklep z dne 6. oktobra 2015, Ford Motor Company, C-500/14, EU:C:2015:680, točka 43 in navedena sodna praksa).

29 Zato člena 9 Uredbe 2017/1001 ni mogoče razlagati tako, da bi se zaradi upoštevanja cilja ohranjanja neizkrivljene konkurence med proizvajalci motornih vozil in prodajalci neoriginalnih rezervnih delov po analogiji uporabil člen 110 Uredbe št. 6/2002 in bi se na podlagi te določbe omejila pravica, ki je imetniku znamke Evropske unije podeljena s tem členom 9.

30 Na drugem mestu, treba je poudariti, da pojem „uporaba“ v smislu člena 9(2) Uredbe 2017/1001 v tej uredbi ni opredeljen (sodba z dne 22. decembra 2022, Louboutin (Uporaba nedovoljenega znaka na spletni tržnici), C-148/21 in C-184/21, EU:C:2022:1016, točka 25).

31 Iz sodne prakse izhaja, da ima imetnik znamke Evropske unije na podlagi člena 9(2)(a) in (b) te uredbe pravico, da tretjim osebam prepove, da brez njegovega soglasja v gospodarskem prometu uporabljajo kateri koli znak, ki je enak znamki, za blago ali storitve, enake tistim, za katere je bila ta registrirana, ali znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti proizvodov ali storitev, označenih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko. Vendar mora biti izvrševanje te pravice pridržano za primere, v katerih uporaba znaka s strani tretje osebe posega ali bi lahko posegala v funkcije znamke, med katere ne spada samo bistvena funkcija znamke potrošnikom jamčiti za poreklo proizvoda ali storitve, ampak tudi njene druge funkcije, kot so med drugim zagotavljanje kakovosti tega proizvoda ali storitve, oziroma sporočanje, investiranje ali oglaševanje (sodba z dne 25. julija 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha in Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, točki 33 in 34 ter navedena sodna praksa).

32 Poleg tega iz člena 9(2)(c) navedene uredbe izhaja, da ima imetnik ugledne znamke Evropske unije pravico, da tretji osebi prepove, da brez njegovega soglasja v gospodarskem prometu uporablja znak, ki je enak ali podoben tej znamki, ne glede na to, ali so blago ali storitve, za katere se ta znak uporablja, enaki, podobni ali niso podobni tistim, za katere je ta znamka registrirana, če ta uporaba brez upravičenega razloga izkorišča razlikovalni učinek ali ugled navedene znamke oziroma jim škodi.

33 Sodišče je glede tega v zvezi s pojmom „uporaba“ že ugotovilo, da se nanaša izključno na aktivna ravnanja tretje osebe (glej v tem smislu sodbo z dne 25. julija 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha in Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, točka 38 in navedena sodna praksa) in da seznam vrst uporabe, ki jih lahko imetnik znamke Evropske unije prepove na podlagi člena 9(3) Uredbe 2017/1001, ni izčrpen (glej v tem smislu sodbo z dne 2. aprila 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, točka 32 in navedena sodna praksa).

34 Uporaba znaka, ki je enak ali podoben znamki Evropske unije, je uporaba „v gospodarskem prometu“, če se odvija v okviru gospodarske dejavnosti, ki je namenjena pridobivanju gospodarskih koristi, ne pa v zasebni sferi (glej v tem smislu sodbi z dne 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, točka 40, in z dne 23. marca 2010, Google France in Google, od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, točka 50).

35 Kar zadeva funkcije znamke Evropske unije, bistvena funkcija, navedena v točkah 21 in 31 te sodbe, to je zagotavljanje istovetnosti izvora, služi predvsem jamstvu, da so bili vsi proizvodi in storitve, ki jih ta znamka označuje, izdelani ali dobavljeni pod nadzorom edinega podjetja, ki mu je mogoče pripisati odgovornost za njihovo kakovost, in sicer za to, da bi lahko imela vlogo bistvenega elementa sistema neizkrivljene konkurence (glej v tem smislu sodbi z dne 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, točka 48, in z dne 25. julija 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha in Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, točka 35).

36 Med drugimi funkcijami znamke Evropske unije investicijska funkcija znamke pomeni možnost imetnika znamke, da to znamko uporablja za to, da pridobi ali ohranja ugled, s katerim je mogoče prek različnih tržnih tehnik privabiti potrošnike ali ohraniti njihovo zvestobo. Kadar imetnika znamke Evropske unije uporaba znaka – ki je enak ali podoben njegovi znamki, za proizvode ali storitve, ki so enaki, podobni ali različni od tistih, za katere je bila ta znamka registrirana – s strani tretje osebe, kot je konkurent imetnika znamke, bistveno ovira pri uporabi te znamke za pridobitev ali ohranitev ugleda, s katerim je mogoče privabiti potrošnike in ohraniti njihovo zvestobo, ta uporaba posega v to funkcijo. Navedeni imetnik lahko zato na podlagi člena 9(2) Uredbe 2017/1001 tako uporabo prepove (glej v tem smislu sodbo z dne 25. julija 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha in Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, točka 36 in navedena sodna praksa).

37 V obravnavani zadevi je treba poudariti, da tretje in četrto vprašanje temeljita na predpostavki, da sprednje maske, ki jih je oseba GQ uvozila in ponujala v prodajo, niso proizvodi imetnika znamke AUDI oziroma so dani na trg brez njegovega soglasja.

38 Poleg tega iz predloga za sprejetje predhodne odločbe izhaja, da predložitveno sodišče meni, da je oblika elementa teh mask, ki je zasnovan za pritrditev emblema AUDI, enaka ali podobna znamki AUDI. Ta oblika tako predstavlja znak v smislu člena 9(2) Uredbe 2017/1001, pri čemer dejstvo, da gre za element rezervnega dela za motorno vozilo, in sicer sprednje maske, te ugotovitve ne more spremeniti.

39 Iz predloga za sprejetje predhodne odločbe je razvidno tudi, da se ta znak namesti na te maske oziroma se vanje vgradi za namene trženja teh mask, kar pomeni uporabo iz člena 9(3)(a) Uredbe 2017/1001. Poleg tega je mogoče šteti, da oseba GQ, kadar uvaža in ponuja v prodajo maske, ki vsebujejo navedeni znak, izvaja vrste uporabe iz člena 9(3)(b) in (c) te uredbe.

40 To velja še toliko bolj, kadar je, kot v obravnavani zadevi, navedeni element na rezervni del, to je sprednjo masko, nameščen tako, da – dokler emblem, ki prikazuje znamko proizvajalca vozil, ni pritrjen – je znak, ki je enak ali podoben tej znamki, viden za upoštevno javnost, ko ta vidi ta del, pri čemer je ta javnost tista, ki želi kupiti tak del, da bi popravila ali dala popraviti motorno vozilo. Takšno dejstvo naj bi konkretno dokazovalo obstoj materialne povezave med tem istim delom, ki ga tretja oseba uvaža, oglašuje in ponuja v prodajo, in imetnikom znamke AUDI.

41 Na tretjem mestu, treba je poudariti, da lahko taka uporaba, odvisno od primera, vpliva na eno ali več funkcij znamke.

42 V zvezi s tem je treba opozoriti, da se člen 9(2)(a) Uredbe 2017/1001 nanaša na primer tako imenovane „dvojne enakosti“, in sicer, da tretja oseba uporablja znak, ki je enak znamki Evropske unije, za proizvode ali storitve, ki so enaki tistim, za katere je ta znamka registrirana. V tem primeru lahko imetnik znamke na podlagi člena 9(2)(a) navedene uredbe tretjim osebam prepove uporabo znaka v smislu člena 9(2) te uredbe (glej v tem smislu sodbo z dne 22. septembra 2011, Interflora in Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, točka 33), če ta uporaba vpliva ali bi lahko vplivala na funkcije znamke, med katerimi ni le bistvena funkcija znamke, da se potrošniku jamči za poreklo proizvoda ali storitve, ampak tudi njene druge funkcije, kot je zlasti zagotavljanje kakovosti tega proizvoda ali storitve, oziroma sporočanje, investiranje ali oglaševanje (glej v tem smislu sodbo z dne 3. marca 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, točka 26 in navedena sodna praksa).

43 Če ni dvojne enakosti med znakom, ki ga uporablja tretja oseba, in znamko Evropske unije ter med zadevnimi proizvodi, zlasti če sta si znak, ki ga uporablja tretja oseba, in znamka Evropske unije podobna, ne pa enaka, zadevni proizvodi ali storitve pa so enaki ali podobni, bo moralo nacionalno sodišče presoditi, ali uporaba tega znaka povzroča verjetnost zmede v smislu člena 9(2)(b) Uredbe 2017/1001. V skladu s sodno prakso verjetnost zmede obstaja, kadar bi javnost lahko verjela, da zadevni proizvodi ali storitve izvirajo iz istega podjetja ali, odvisno od primera, iz gospodarsko povezanih podjetij (sodbi z dne 22. junija 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, točka 17, in z dne 8. julija 2010, Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, točka 51). Zato lahko imetnik znamke na podlagi te določbe tretji osebi prepove uporabo znaka, ki je enak ali podoben tej znamki, le če zaradi obstoja verjetnosti zmede v javnosti ta uporaba vpliva ali bi lahko vplivala na navedeno „bistveno“ funkcijo (glej v tem smislu sodbo z dne 3. marca 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, točka 27 in navedena sodna praksa).

44 Poleg tega, če znamka uživa ugled v Uniji v smislu člena 9(2)(c) Uredbe 2017/1001, ima imetnik te znamke pravico tretji osebi prepovedati, da v gospodarskem prometu uporablja znak, ki je enak ali podoben navedeni znamki, pod pogoji, navedenimi v točki 32 te sodbe. Pogoj za to, da imetnik ugledne znamke izvršuje to pravico, ni obstoj verjetnosti zmede pri zadevni javnosti (glej v tem smislu sodbo z dne 22. septembra 2011, Interflora in Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, točki 70 in 71 ter navedena sodna praksa).

45 V obravnavani zadevi mora nacionalno sodišče najprej ugotoviti, prvič, ali je znak, ki ga uporablja oseba GQ in ima obliko elementa maske, ki je zasnovan za pritrditev emblema družbe Audi, enak ali podoben znamki AUDI, in drugič, ali je maska enaka ali podobna enemu ali več proizvodom, za katere je bila ta znamka registrirana in so navedeni v točki 7 te sodbe.

46 Če nacionalno sodišče ugotovi, da je ta oblika znak, ki je enak znamki AUDI, in da so te maske, kot rezervni deli, enaki proizvodom, za katere je bila ta znamka registrirana, bo moralo uporabiti člen 9(2)(a) Uredbe 2017/1001.

47 Če pa bo navedeno sodišče ugotovilo, da oseba GQ uporablja znak, ki je podoben in ne enak znamki AUDI, ter da so njene maske, kot rezervni deli, enaki ali podobni proizvodom, za katere je bila ta znamka registrirana, bo moralo preizkusiti obstoj verjetnosti zmede v smislu člena 9(2)(b) Uredbe 2017/1001 ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov, zlasti stopnje podobnosti znakov in podobnosti proizvodov, zaznavanja normalno obveščenega ter razumno pozornega in preudarnega povprečnega potrošnika upoštevne javnosti, ko vidi proizvode, za katere tretja oseba uporablja znak, kot tudi stopnje pozornosti te javnosti, razlikovalni učinek znamke Evropske unije in okoliščin, v katerih se proizvodi tržijo (glej v tem smislu sodbi z dne 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, točka 22, in z dne 4. marca 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, točki 57 in 70).

48 Poleg tega iz predložitvene odločbe izhaja, da je znamka AUDI na Poljskem zelo prepoznavna in ima velik razlikovalni učinek. Če nacionalno sodišče meni, da ima ta znamka ugled in da je oblika elementa maske, zasnovanega za pritrditev emblema družbe Audi, enaka ali podobna navedeni znamki, mora slednja zaradi tega uživati varstvo, in sicer ne glede na to, ali so maske, ki jih je oseba GQ uvozila in ponujala v prodajo, ter proizvodi, za katere je registrirana ta ista znamka, enaki, podobni ali različni. Uporaba znaka s strani osebe GQ bi bila torej v skladu s členom 9(2)(c) Uredbe 2017/1001 lahko prepovedana, če nacionalno sodišče ugotovi, da ta uporaba neupravičeno izkorišča razlikovalni učinek ali ugled znamke AUDI oziroma jima škoduje. V tem primeru temu sodišču ni treba presojati obstoja verjetnosti zmede, saj v tem okviru ni pomembno dejstvo, da povprečni potrošnik maske zaznava kot neoriginalne.

49 Glede na vse zgornje preudarke je treba na tretje in četrto vprašanje odgovoriti, da je treba člen 9(2) in (3), od (a) do (c), Uredbe 2017/1001 razlagati tako, da tretja oseba, ki brez soglasja proizvajalca motornih vozil, ki je imetnik znamke Evropske unije, uvaža in ponuja v prodajo rezervne dele, in sicer sprednje maske za ta motorna vozila, ki vsebujejo element, ki je zasnovan za pritrditev emblema, ki prikazuje to znamko, ter katerega oblika je enaka ali podobna navedeni znamki, uporablja znak v gospodarskem prometu na način, ki lahko vpliva na eno ali več funkcij te iste znamke, kar mora preveriti nacionalno sodišče.

Prvo vprašanje

50 Predložitveno sodišče s prvim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člen 14(1)(c) Uredbe 2017/1001 razlagati tako, da nasprotuje temu, da proizvajalec motornih vozil, ki je imetnik znamke Evropske unije, tretji osebi prepove uporabo znaka, ki je enak ali podoben tej znamki, za rezervne dele motornih vozil, in sicer za sprednje maske, če je ta znak sestavljen iz oblike elementa maske, ki je zasnovan za to, da se na masko pritrdi emblem, ki prikazuje navedeno znamko, in sicer ne glede na obstoj tehnične možnosti, da se ta emblem lahko na masko pritrdi tudi, če se navedeni znak ne pritrdi na masko.

51 Najprej je treba poudariti, da kadar lahko imetnik znamke Evropske unije na podlagi člena 9 Uredbe 2017/1001 tretji osebi prepove uporabo znaka, ki je enak ali podoben tej znamki, člen 14 te uredbe v položajih, ki jih določa, omejuje pravico tega imetnika, da nasprotuje tej uporabi.

52 Tako v skladu s členom 14(1)(c) Uredbe 2017/1001 znamka Evropske unije njenemu imetniku ne omogoča, da tretji osebi prepove uporabo te znamke v gospodarskem prometu za namen opredelitve ali navajanja blaga ali storitev kot lastnih imetniku te znamke, zlasti kadar je uporaba navedene znamke potrebna zaradi označevanja predvidenega namena izdelka ali storitve, predvsem za dodatke ali nadomestne dele.

53 Ne glede na obstoj znatnih razlik med to določbo, ki ustreza členu 14(1)(c) Direktive (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2015, L 336, str. 1), in določbo, ki je veljala pred njo v prej veljavni zakonodaji Unije, se je ohranila nemožnost, da bi imetnik znamke tretji osebi prepovedal uporabo te znamke, če je ta uporaba potrebna za označitev namena proizvoda ali storitve, zlasti dodatka ali nadomestnega dela, in če je opravljena v skladu z dobrimi poslovnimi običaji v industrijskih ali trgovinskih zadevah, in je zdaj eden od primerov, v katerih izključne pravice iz znamke ni mogoče uveljavljati proti tretji osebi (glej v tem smislu sodbo z dne 11. januarja 2024, Inditex, C-361/22, EU:C:2024:17, točke od 44 do 46).

54 Namen omejitve – na katero se nanaša ta primer – izključne pravice iz znamke je ta, da se ponudnikom proizvodov ali storitev, ki dopolnjujejo proizvode ali storitve, ki jih ponuja imetnik znamke, omogoči uporabo te znamke za razumljivo in popolno obveščanje javnosti o namenu proizvoda, ki ga trži, ali o storitvi, ki jo ponuja, oziroma, z drugimi besedami, o uporabni povezavi med njihovimi proizvodi ali storitvami in blagom ali storitvami navedenega imetnika znamke (glej po analogiji sodbi z dne 17. marca 2005, Gillette Company in Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, točki 33 in 34, ter z dne 11. januarja 2024, Inditex, C-361/22, EU:C:2024:17, točka 51).

55 Tako uporaba znamke s strani tretje osebe zaradi opredelitve ali navajanja blaga ali storitev kot lastnih imetniku te znamke, če je ta uporaba potrebna za označevanje namena proizvoda, ki ga trži ta tretja oseba, ali storitve, ki jo ta ponuja, na podlagi člena 14(1)(c) Uredbe 2017/1001 spada

pod enega od primerov, v katerih imetnik znamke ne more prepovedati uporabe znamke (glej v tem smislu sodbo z dne 11. januarja 2024, Inditex, C-361/22, EU:C:2024:17, točka 52). Vendar se ta omejitev izključne pravice, ki jo imetniku znamke daje člen 9 te uredbe, uporablja le, če je navedena uporaba te znamke s strani tretje osebe skladna z dobrimi poslovnimi običaji v industrijskih ali trgovinskih zadevah v smislu člena 14(2) navedene uredbe.

56 V obravnavani zadevi je iz predložitvene odločbe razvidno, da element maske, katerega oblika je enaka ali podobna znamki AUDI, omogoča pritrditev emblema, ki prikazuje to znamko na tej maski. Kot je razvidno prav tako iz predložitvene odločbe in stališč strank, izbira oblike tega elementa temelji na želji po trženju maske, ki je čim bolj podobna originalni maski proizvajalca zadevnih motornih vozil.

57 Vendar je treba tak položaj, v katerem podjetje, ki ni gospodarsko povezano z imetnikom znamke, namesti znak, ki je enak ali podoben tej znamki, na rezervne dele, ki jih trži in ki so namenjeni za vgradnjo v proizvode tega imetnika, razlikovati od položaja, v katerem tako podjetje te rezervne dele, ne da bi jih opremilo z znakom, ki je enak ali podoben znamki, uporablja to znamko za označitev, da so navedeni rezervni deli namenjeni vgradnji v proizvode imetnika navedene znamke. Čeprav drugi od teh položajev spada pod primer iz točke 55 te sodbe, prvi od navedenih položajev ne spada pod ta primer. Kot je generalna pravobranilka navedla v točki 57 sklepnih predlogov, namestitev znaka, ki je enak ali podoben znamki, na proizvodu, ki ga trži tretja oseba, presega uporabo v smislu navajanja, kot je opredeljena v členu 14(1)(c) Uredbe 2017/1001, in torej ne spada pod nobenega od primerov, ki jih zajema ta določba.

58 Iz tega sledi, da kadar je znak, ki je enak ali podoben znamki Evropske unije, element rezervnega dela za motorna vozila, ki je zasnovan za pritrditev emblema proizvajalca teh vozil na ta rezervni del in se ne uporablja za opredelitev ali navajanje proizvodov ali storitev kot lastnih imetniku te znamke, temveč za čim bolj natančno reprodukcijo proizvoda tega imetnika, taka uporaba navedene znamke ne spada na področje uporabe člena 14(1)(c) Uredbe 2017/1001.

59 V teh okoliščinah ni pomembno, ali obstaja tehnična možnost, da se emblem, ki prikazuje znamko proizvajalca motornih vozil, pritrdi na masko, ne da bi oblika elementa maske, ki je zasnovan za to pritrditev, predstavljala znak, ki je enak ali podoben znamki. Uporabo te oblike – s strani osebe GQ – za katero predložitveno sodišče v obravnavani zadevi šteje, da je znak, ki je enak ali podoben znamki AUDI, bo treba presojati z vidika pravil iz člena 9 Uredbe 2017/1001, kot jih je Sodišče razlagalo v sodni praksi, navedeni v točkah od 42 do 48 te sodbe.

60 Glede na vse zgornje preudarke je treba na prvo vprašanje odgovoriti, da je treba člen 14(1)(c) Uredbe 2017/1001 razlagati tako, da ne nasprotuje temu, da proizvajalec motornih vozil, ki je imetnik znamke Evropske unije, tretji osebi prepove uporabo znaka, ki je enak ali podoben tej znamki, za rezervne dele motornih vozil, in sicer za sprednje maske, če ta znak sestavlja oblika elementa maske, ki je zasnovan za to, da se na masko pritrdi emblem, ki prikazuje navedeno znamko, in sicer ne glede na obstoj tehnične možnosti, da se ta emblem lahko na masko pritrdi, tudi če se navedeni znak ne pritrdi na masko.

Drugo vprašanje

61 Ob upoštevanju odgovora na prvo vprašanje na drugo vprašanje ni treba odgovoriti.

Stroški

62 Ker je ta postopek za stranki v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (četrti senat) razsodilo:

1. **Člen 9(2) in (3), od (a) do (c), Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije**

   je treba razlagati tako, da

   tretja oseba, ki brez soglasja proizvajalca motornih vozil, ki je imetnik znamke Evropske unije, uvaža in ponuja v prodajo rezervne dele, in sicer sprednje maske za ta motorna vozila, ki vsebujejo element, ki je zasnovan za pritrditev emblema, ki prikazuje to znamko, ter katerega oblika je enaka ali podobna navedeni znamki, uporablja znak v gospodarskem prometu na način, ki lahko vpliva na eno ali več funkcij te iste znamke, kar mora preveriti nacionalno sodišče.

2. **Člen 14(1)(c) Uredbe 2017/1001**

   je treba razlagati tako, da

   ne nasprotuje temu, da proizvajalec motornih vozil, ki je imetnik znamke Evropske unije, tretji osebi prepove uporabo znaka, ki je enak ali podoben tej znamki, za rezervne dele motornih vozil, in sicer za sprednje maske, če ta znak sestavlja oblika elementa maske, ki je zasnovan za to, da se na masko pritrdi emblem, ki prikazuje navedeno znamko, in sicer ne glede na obstoj tehnične možnosti, da se ta emblem lahko na masko pritrdi, tudi če se navedeni znak ne pritrdi na masko.

Podpisi