Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (četvrto vijeće)

25. siječnja 2024.*

„Zahtjev za prethodnu odluku – Žig Europske unije – Uredba (EU) 2017/1001 – Članak 9. stavak 2. i stavak 3. točke (a) do (c) – Prava koja proizlaze iz žiga Europske unije – Pojam, uporaba znaka u trgovačkom prometu' – Članak 14. stavak 1. točka (c) – Ograničenje učinaka žiga Europske unije – Pravo nositelja žiga Europske unije da se usprotivi tomu da treća strana upotrebljava znak koji je istovjetan ili sličan žigu za zamjenske dijelove automobila – Element rešetke hladnjaka namijenjen za pričvršćivanje amblema koji predstavlja žig proizvođača automobila"

U predmetu C-334/22,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je uputio Sąd Okręgowy w Warszawie (Okružni sud u Varšavi, Poljska), odlukom od 25. veljače 2022., koju je Sud zaprimio 23. svibnja 2022., u postupku

Audi AG

protiv

GQ,

SUD (četvrto vijeće),

u sastavu: C. Lycourgos, predsjednik vijeća, O. Spineanu-Matei (izvjestiteljica), J.-C. Bonichot, S. Rodin i L. S. Rossi, suci,

nezavisna odvjetnica: L. Medina,

tajnik: M. Siekierzyńska, administratorica,

uzimajući u obzir pisani dio postupka i nakon rasprave održane 8. lipnja 2023.,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

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

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

– za poljsku vladu, B. Majczyna, J. Lachowicz i J. Sawicka, u svojstvu agenata,

* Jezik postupka: poljski

– za francusku vladu, R. Bénard, A. Daniel i E. Timmermans, u svojstvu agenata,

– za Europsku komisiju, S. L. Kalėda, P. Němečková, J. Samnadda i B. Sasinowska, a zatim P. Němečková, J. Samnadda i B. Sasinowska, u svojstvu agenata,

saslušavši mišljenje nezavisne odvjetnice na raspravi održanoj 21. rujna 2023.,

donosi sljedeću

Presudu

1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 9. stavka 2. i stavka 3. točke (a) te članka 14. stavka 1. točke (c) i stavka 2. Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.).

2 Zahtjev je upućen u okviru spora između društva Audi AG i osobe GQ zbog navodne povrede prava koje proizlazi iz žiga Europske unije čiji je nositelj društvo Audi.

Pravni okvir

Uredba 2017/1001

3 Članak 9. Uredbe br. 2017/1001, naslovljen „Prava koja proizlaze iz žiga EU-a”, u stavcima 1. do 3. predviđa:

„1. Registracija žiga EU-a nositelju žiga daje isključiva prava koja proizlaze iz njega.

2. Ne dovodeći u pitanje prava nositelja stečena prije datuma podnošenja prijave ili datuma prvenstva žiga EU-a, nositelj tog žiga EU-a ovlašten je spriječiti sve treće strane koje nemaju njegovu suglasnost da rabe u trgovačkom prometu, u vezi s proizvodima ili uslugama, bilo koji znak ako je:

(a) znak istovjetan žigu EU-a te se rabi u vezi s proizvodima ili uslugama koji su istovjetni proizvodima ili uslugama za koje je žig EU-a registriran;

(b) znak istovjetan ili sličan žigu EU-a te se rabi u vezi s proizvodima i uslugama koji su istovjetni ili slični proizvodima ili uslugama za koje je žig EU-a registriran, ako postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu; vjerojatnost dovođenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovođenja u vezu tog znaka i žiga;

(c) znak istovjetan ili sličan žigu EU-a, neovisno o tome jesu li proizvodi ili usluge za koje se žig rabi istovjetni, slični, ili nisu slični, onima za koje je registriran žig EU-a te ako taj žig ima ugled u [Europskoj u]niji i ako uporaba tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled žiga EU-a ili im šteti.

3. U skladu s odredbama stavka 2. osobito se može zabraniti sljedeće:

(a) isticanje znaka na proizvodima ili na njihovim pakiranjima;

(b) nuđenje proizvoda ili njihovo stavljanje na tržište ili skladištenje u te svrhe pod tim znakom, ili nuđenje ili pružanje usluga pod tim znakom;

(c) uvoz ili izvoz proizvoda pod tim znakom;

(d) uporaba znaka kao trgovačkog naziva ili naziva trgovačkog društva ili dijela trgovačkog naziva, odnosno dijela naziva trgovačkog društva;

(e) uporaba tog znaka na poslovnim dokumentima i u oglašavanju;

(f) uporaba takvog znaka u komparativnom oglašavanju na način koji je protivan Direktivi 2006/114/EZ [Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o zavaravajućem i komparativnom oglašavanju (SL 2006., L 376, str. 21.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 22., str. 96.)]."

4 Članak 14. te uredbe, pod naslovom „Ograničenje učinaka žiga EU-a", glasi:

„1. Žig EU-a ne daje nositelju pravo da trećoj strani u trgovačkom prometu zabrani uporabu:

[…]

(c) žiga EU-a u svrhu prepoznavanja ili upućivanja na proizvode ili usluge kao one koji pripadaju nositelju tog žiga, osobito ako je uporaba tog žiga potrebna da se naznači predviđena namjena proizvoda ili usluge, osobito ako je riječ o dodatnim ili rezervnim dijelovima.

2. Stavak 1. primjenjuje se samo kada treća strana rabi žig u skladu s dobrom poslovnom praksom u industriji i trgovini."

Uredba (EZ) br. 6/2002

5 Članak 19. Uredbe Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice (SL 2002., L 3, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 24., str. 45.), naslovljen „Prava priznata dizajnom Zajednice", u stavku 1. određuje:

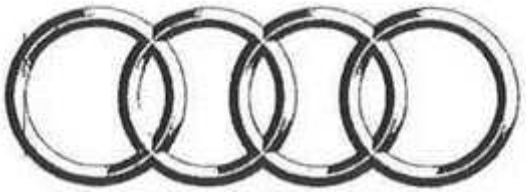
„Registrirani dizajn Zajednice svome nositelju daje isključivo pravo korištenja i sprečavanja bilo koje treće strane da se tim dizajnom koristi bez njegova odobrenja. Spomenuto korištenje posebno obuhvaća izrađivanje, nuđenje, stavljanje u promet, uvoz, izvoz ili korištenje proizvoda u kojem je dizajn sadržan ili na koji je primijenjen, ili skladištenje takvog proizvoda u navedene svrhe."

6 Članak 110. te uredbe, naslovljen „Prijelazna odredba", glasi:

„Dok izmjene ove Uredbe ne stupe na snagu na prijedlog Komisije o ovom predmetu, zaštita dizajna Zajednice ne postoji za dizajn koji predstavlja sastavni dio složenog proizvoda koji se upotrebljava u smislu članka 19. stavka 1. u svrhu popravka tog složenog proizvoda kako bi se obnovio njegov prvobitni izgled."

Glavni postupak i prethodna pitanja

7 Audi je proizvođač automobila, koji je nositelj figurativnog žiga Europske unije, prikazanog u nastavku, registriranog pod brojem 000018762, kojim su označeni, među ostalim, „kopnena vozila, zrakoplovi i plovila, sastavni dijelovi tih proizvoda iz tog razreda, uključujući motore” iz razreda 12. Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen (u daljnjem tekstu: žig AUDI):



8 GQ je fizička osoba koja putem internetske stranice obavlja djelatnost prodaje rezervnih dijelova za automobile ponajprije distributerima takvih dijelova. U okviru te djelatnosti osoba GQ oglašavala je rešetke hladnjaka prilagođene i namijenjene starim modelima automobila Audi iz 1980-ih i 1990-ih te ih je nudila na prodaju. One su sadržavale element namijenjen za pričvršćivanje amblema koji predstavlja žig proizvođača automobila Audi (u daljnjem tekstu: amblem društva Audi).

9 Društvo Audi je od 2017. pokrenulo sudske postupke protiv osobe GQ kako bi spriječilo nuđenje na prodaju neoriginalnih rezervnih dijelova čiji elementi svojim oblikom djelomično ili u cijelosti predstavljaju žig AUDI.

10 Konkretno, društvo Audi je 5. svibnja 2020. podnijelo Sądu Okręgowy w Warszawie (Okružni sud u Varšavi, Poljska), sudu koji je uputio zahtjev, zahtjev da se osobi GQ zabrani oglašavanje, uvoz, nuđenje na prodaju ili stavljanje na tržište neoriginalnih rešetki hladnjaka koje nose znak istovjetan ili sličan žigu AUDI. Također je zatražilo uništenje 70 rešetki hladnjaka koje su zaplijenila poljska carinska tijela i kojima se povređuje isključivo pravo koje proizlazi iz žiga AUDI.

11 Osoba GQ osporava te zahtjeve pozivajući se na praksu proizvođača automobila prema kojoj se oni ne protive prodaji neoriginalnih rešetki hladnjaka koje sadržavaju element namijenjen za pričvršćivanje amblema koji prikazuje njihov žig.

12 Sud koji je uputio zahtjev smatra da, kako bi odlučio o sporu koji se pred njim vodi, mora utvrditi obuhvaća li opseg zaštite koju pruža žig AUDI – koji, prema mišljenju tog suda, ima izraziti razlikovni karakter, opće je poznat u Poljskoj te se jasno povezuje s društvom Audi, – također i elemente namijenjene za pričvršćivanje amblema društva Audi na rešetke hladnjaka koji su po svojem izgledu, osobito svojem obliku, istovjetni žigu AUDI, zavaravajuće slični ili su mu samo slični.

13 U tom pogledu, kao prvo, sud koji je uputio zahtjev smatra da valja ispitati posljedice nepostojanja odredbe u pravu žigova istovjetne takozvanoj klauzuli „o popravku” iz članka 110. stavka 1. Uredbe br. 6/2002.

14 Naime, taj sud ističe potrebu zaštite nenarušenog tržišnog natjecanja i interesa potrošača da mogu birati između kupnje originalnog dijela za automobil i neoriginalnog dijela. Navedeni sud pojašnjava da, iako u ovom slučaju nije riječ o zaštiti dizajna Zajednice, upućivanje na takozvanu

klauzulu „o popravku” počiva na ideji da pravo koje proizlazi iz žiga Europske unije ne može nositelju tog žiga pružiti širu zaštitu od one koja proizlazi iz prava koja istodobno pružaju takav žig i dizajn Zajednice. Taj sud ističe da iz rješenja od 6. listopada 2015., Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680, t. 39. i 42.) proizlazi da se ta klauzula ne može po analogiji primijeniti u pravu žigova. Međutim, pita se ne nalaže li se presudom od 20. prosinca 2017., Acacia i D'Amato (C-397/16 i C-435/16, EU:C:2017:992) novo tumačenje tog rješenja kako bi se izbjegla situacija u kojoj trećim stranama ne bi bilo dozvoljeno upotrebljavati žig proizvođača automobila za proizvodnju i nuđenje na prodaju rezervnih dijelova vozila tog proizvođača niti bi im bilo dozvoljeno da taj žig ne upotrebljavaju u tu svrhu. Smatra da, iako je prema sudskoj praksi Suda isključena primjena po analogiji takozvane klauzule „o popravku” u pravu žigova, to ne isključuje mogućnost da je zakonodavac Unije predvidio mogućnost ograničavanja zaštite žigova ili da ta mogućnost proizlazi iz rješenja od 6. listopada 2015., Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680).

15 Sud koji je uputio zahtjev stoga se pita ispunjava li, u okolnostima predmeta koji se pred njim vodi, žig funkciju označavanja podrijetla rezervnog dijela ako je on element tog dijela. Također se pita može li se, kada element rezervnog dijela automobila, odnosno rešetke hladnjaka, omogućuje da se spoji amblem proizvođača tog vozila na tom dijelu i predstavlja oblik žiga tog proizvođača ili zavaravajuće sličan tom žigu, taj element smatrati žigom koji ima funkciju oznake podrijetla.

16 Kao drugo, sud koji je uputio zahtjev pita se treba li članak 14. stavak 1. točku (c) Uredbe 2017/1001 tumačiti na način da mu se protivi to da nositelj žiga Europske unije zabrani trećoj strani da u trgovačkom prometu koristi znak koji je istovjetan ili zavaravajuće sličan tom žigu za rezervne dijelove automobila, odnosno rešetke hladnjaka, kada je taj znak element namijenjen za pričvršćivanje amblema proizvođača tih vozila na njih. On u tom pogledu razlikuje dvije situacije, ovisno o tome je li tehnički moguće pričvrstiti takav amblem a da se pritom na tim dijelovima ne prikazuje znak koji mu je istovjetan ili zavaravajuće sličan. Međutim, pojašnjava da takav tehnički kriterij nije lako primjenjiv kriterij za ocjenu.

17 Kao treće, sud koji je uputio zahtjev pita se koje bi kriterije za ocjenu trebalo primijeniti kako bi se utvrdilo upotrebljava li se žig Unije u skladu s dobrom poslovnom praksom u industriji i trgovini, kao što se to zahtijeva člankom 14. stavkom 2. Uredbe 2017/1001.

18 U tim okolnostima, Sąd Okręgowy w Warszawie (Okružni sud u Varšavi) odlučio je prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća prethodna pitanja:

„1. Treba li članak 14. stavak 1. točku (c) Uredbe [2017/1001] tumačiti na način da mu se protivi mogućnost da nositelj žiga ili sud zabrani trećoj strani da u trgovačkom prometu upotrebljava znak koji je istovjetan ili zavaravajuće sličan žigu Europske unije za rezervne dijelove automobila (rešetka hladnjaka), ako taj znak predstavlja montažni element dodatnog dijela za automobil (amblem koji odražava žig Europske unije) i:

– kad je s tehničkog stajališta moguće pričvrstiti originalni amblem koji odražava žig Europske unije na rezervni dio automobila (rešetka hladnjaka) a da se pritom na tom dijelu ne prikazuje znak koji je istovjetan ili zavaravajuće sličan žigu Europske unije;

ili u situaciji

– u kojoj s tehničkog stajališta nije moguće ugraditi originalni amblem koji odražava žig Unije na zamjenski dio automobila (poklopac hladnjaka zraka/rešetku), a da se pritom na tom dijelu ne prikazuje znak koji je istovjetan ili zavaravajuće sličan žigu Europske unije?

U slučaju potvrdnog odgovora na [prvo pitanje, prvu ili drugu alineju],

2. Koje kriterije za ocjenjivanje treba primijeniti u tim slučajevima da bi se utvrdilo je li uporaba žiga Europske unije u skladu s dobrom poslovnom praksom u industriji i trgovini?

3. Treba li članak 9. stavak 2. i članak 9. stavak 3. točku (a) Uredbe [2017/1001] tumačiti na način da, kada je žig sastavni dio oblika automobilskog dijela i kada u [toj uredbi] ne postoji odredba koja bi bila slična klauzuli o popravku iz članka 110. stavka 1. Uredbe [br. 6/2002], žig u tom slučaju nema funkciju označivanja podrijetla?

4. Treba li članak 9. stavak 2. i članak 9. stavak 3. točku (a) Uredbe [2017/1001] tumačiti na način da se, kada je element za pričvršćivanje žiga, koji oblikom odražava žig ili mu je zavaravajuće sličan, sastavni dio oblika automobilskog dijela i kada u [toj uredbi] ne postoji odredba koja bi bila slična klauzuli o popravku iz članka 110. stavka 1. Uredbe [br. 6/2002], taj element za pričvršćivanje ne može smatrati žigom koji ima funkciju označivanja podrijetla čak i ako je istovjetan ili zavaravajuće sličan žigu?”

O prethodnim pitanjima

Treće i četvrto pitanje

19 Najprije valja podsjetiti na to da, u skladu s člankom 9. stavcima 1. i 2. Uredbe 2017/1001, žig Europske unije svojem nositelju daje isključivo pravo da spriječi sve treće strane da u trgovačkom prometu rabe bilo koji znak ako je znak istovjetan tom žigu te se rabi u vezi s proizvodima ili uslugama koji su istovjetni proizvodima ili uslugama za koje je taj žig registriran, ili znak istovjetan ili sličan žigu Europske unije te se rabi u vezi s proizvodima i uslugama koji su istovjetni ili slični proizvodima ili uslugama za koje je taj žig registriran, ako postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu, ili znak istovjetan ili sličan žigu Europske unije, neovisno o tome jesu li proizvodi ili usluge za koje se taj žig rabi istovjetni, slični ili nisu slični onima za koje je registriran taj žig, ako taj žig ima ugled u Uniji i ako uporaba tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled navedenog žiga ili im šteti (vidjeti u tom smislu presudu od 2. travnja 2020., Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, t. 31.).

20 U tom pogledu iz odluke kojom se upućuje prethodno pitanje proizlazi da svojim trećim i četvrtim pitanjem, koja valja ispitati zajedno i na prvom mjestu, sud koji je uputio zahtjev zapravo želi znati predstavlja li uvoz i nuđenje na prodaju rezervnog dijela automobila, odnosno rešetke hladnjaka, koji sadržava element čiji je oblik istovjetan ili sličan žigu čiji je proizvođač vozila nositelj i koji je namijenjen za pričvršćivanje, na tom dijelu, amblema tog proizvođača, koji prikazuje navedeni žig, „uporabu znaka u trgovačkom prometu” iz članka 9. stavka 2. Uredbe 2017/1001.

21 S druge strane, unatoč formulaciji trećeg pitanja, taj se sud ne pita može li se znak registrirati kao žig Europske unije. Naime, temeljna funkcija registriranog pojedinačnog žiga Europske unije, kao što je u ovom slučaju žig AUDI, jest jamčiti potrošačima podrijetlo proizvoda ili usluga koje označava (vidjeti u tom smislu presudu od 8. lipnja 2017., W. F. Gözze Frottierweberei i Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, t. 40. i 41. i navedenu sudsku praksu). Stoga se smatra da takav žig omogućuje da se samo po sebi i u nedostatku bilo kojeg drugog elementa navede podrijetlo tih proizvoda ili usluga. Međutim, iz zahtjeva za prethodnu odluku ne proizlazi da sud koji je uputio zahtjev ima dvojbe u pogledu osnovanosti registracije žiga AUDI kao žiga Europske unije i sposobnosti tog žiga da označava podrijetlo proizvoda za koje je registriran.

22 Također valja naglasiti da uvjet za primjenu članka 9. stavka 2. Uredbe 2017/1001 koji se odnosi na „uporabu znaka u trgovačkom prometu” treba ispitati prije eventualne ocjene postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu u smislu članka 9. stavka 2. točke (b) te uredbe. Naime, postojanje takve vjerojatnosti nije pretpostavka za ispitivanje toga rabi li se znak u trgovačkom prometu.

23 Naposljetku, valja podsjetiti da se na temelju članka 9. stavka 3. točaka (b) i (c) navedene uredbe može zabraniti nuđenje proizvoda, njihovo stavljanje na tržište ili skladištenje u te svrhe pod tim znakom te uvoz ili izvoz proizvoda označenih tim znakom. Stoga, s obzirom na činjenice iz glavnog postupka kako su izložene u odluci kojom se upućuje prethodno pitanje, te odredbe mogu biti također relevantne za odlučivanje o tom sporu.

24 Slijedom toga, treće i četvrto pitanje valja preoblikovati na način da njima sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li, s obzirom na to da u Uredbi 2017/1001 ne postoji odredba istovjetna takozvanoj klauzuli „o popravku” iz članka 110. stavka 1. Uredbe br. 6/2002, članak 9. stavak 2. i stavak 3. točke (a) do (c) Uredbe 2017/1001 tumačiti na način da treća strana koja, bez odobrenja proizvođača automobila koji je nositelj žiga Europske unije, uvozi i nudi na prodaju rezervne dijelove, odnosno rešetke hladnjaka za te automobile, koji sadržavaju element namijenjen za pričvršćivanje amblema koji prikazuje taj žig i čiji je oblik istovjetan ili sličan navedenom žigu, rabi u trgovačkom prometu znak na način koji može negativno utjecati na jednu ili više funkcija istog žiga.

25 Valja istaknuti, kao prvo, da iako znak zaštićen kao žig Europske unije u određenim okolnostima također može biti zaštićen kao dizajn Zajednice, iz odluke kojom se upućuje prethodno pitanje proizlazi da se glavni postupak odnosi samo na zaštitu koju pruža žig Europske unije, a ne i na zaštitu koju pruža dizajn Zajednice.

26 Međutim, valja istaknuti, kao što je to učinio sud koji je uputio zahtjev, da takozvanu klauzulu „o popravku”, kao što je ona koja postoji u pravu dizajna u članku 110. Uredbe br. 6/2002, zakonodavac Unije nije predvidio u Uredbi 2017/1001.

27 Osim toga, Sud je već pojasnio doseg članka 110. Uredbe br. 6/2002, na način da se njime uvode određena ograničenja samo u odnosu na zaštitu koja se pruža na temelju dizajna i da se on primjenjuje ne dovodeći u pitanje odredbe prava Unije o žigovima. Ta odredba stoga ne sadržava nikakvo odstupanje od zakonodavstva Unije u području žigova (vidjeti u tom smislu rješenje od 6. listopada 2015., Ford Motor Company, C-500/14, EU:C:2015:680, t. 39., 41. i 42.).

28 Osim toga, zakonodavac Unije uzeo je u obzir cilj očuvanja nenarušenog tržišnog natjecanja u okviru Uredbe 2017/1001, s obzirom na to da članak 14. te uredbe ograničava učinke prava koje nositelj žiga Europske unije ima na temelju članka 9. navedene uredbe. Cilj je tog članka 14. pomiriti temeljne interese zaštite prava na žig s pravima na slobodno kretanje robe i slobodno pružanje usluga na unutarnjem tržištu, i to tako da pravo na žig može ostvariti svoju ulogu kao bitan element sustava neometanog tržišnog natjecanja koje se namjerava uspostaviti i održati UFEU-om (vidjeti u tom smislu rješenje od 6. listopada 2015., Ford Motor Company, C-500/14, EU:C:2015:680, t. 43. i navedenu sudsku praksu).

29 Slijedom toga, članak 9. Uredbe 2017/1001 ne može se tumačiti na način da bi se, kako bi se uzeo u obzir cilj očuvanja nenarušenog tržišnog natjecanja između proizvođača automobila i prodavatelja neoriginalnih rezervnih dijelova, po analogiji primijenio članak 110. Uredbe br. 6/2002 i na temelju te odredbe ograničilo pravo koje je nositelju žiga Europske unije dodijeljeno tim člankom 9.

30 Kao drugo, valja istaknuti da pojam „uporaba" u smislu članka 9. stavka 2. Uredbe 2017/1001 nije definiran tom uredbom (presuda od 22. prosinca 2022., Louboutin (Uporaba znaka na internetskom tržištu kojim se nanosi povreda), C-148/21 i C-184/21, EU:C:2022:1016, t. 25.).

31 Iz sudske prakse proizlazi da na temelju članka 9. stavka 2. točaka (a) i (b) te uredbe nositelj žiga Europske unije ima ovlast zabraniti trećim stranama da bez njegova odobrenja u trgovačkom prometu rabe znak istovjetan žigu u odnosu na proizvode ili usluge istovjetne onima za koje je taj žig registriran odnosno da rabe znak za koji – zbog njegove istovjetnosti ili sličnosti žigu i zbog istovjetnosti ili sličnosti proizvoda odnosno usluga obuhvaćenih žigom i znakom – postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu koja uključuje opasnost od povezivanja znaka i žiga. Međutim, ostvarivanje tog prava treba biti ograničeno na slučajeve u kojima činjenica da treća strana rabi znak negativno utječe ili može negativno utjecati na funkcije žiga, među kojima se ne nalazi samo glavna funkcija žiga, a to je jamstvo podrijetla proizvoda ili usluge potrošačima, nego i njegove druge funkcije, poput jamstva kvalitete tog proizvoda ili te usluge te funkcije komunikacije, ulaganja ili oglašavanja (presuda od 25. srpnja 2018., Mitsubishi Shoji Kaisha i Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, t. 33. i 34. i navedena sudska praksa).

32 Osim toga, iz članka 9. stavka 2. točke (c) navedene uredbe proizlazi da je nositelj žiga Europske unije koji uživa ugled ovlašten zabraniti trećoj strani da bez njegova odobrenja u trgovačkom prometu rabi znak koji je istovjetan ili sličan tom žigu, bez obzira na to jesu li proizvodi ili usluge za koje se taj znak koristi istovjetni, slični ili nisu slični onima za koje je taj žig registriran, ako uporaba tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled navedenog žiga ili im šteti.

33 U tom pogledu, što se tiče pojma „uporaba", Sud je već utvrdio da se on odnosi isključivo na aktivna postupanja treće strane (vidjeti u tom smislu presudu od 25. srpnja 2018., Mitsubishi Shoji Kaisha i Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, t. 38. i navedenu sudsku praksu) i da vrste uporaba koje nositelj žiga Europske unije može zabraniti, sadržane u članku 9. stavku 3. Uredbe 2017/1001, nisu taksativno navedene (vidjeti u tom smislu presudu od 2. travnja 2020., Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, t. 32. i navedenu sudsku praksu).

34 Uporaba znaka istovjetnog ili sličnog žigu Europske unije odvija se „u trgovačkom prometu" ako se događa u kontekstu gospodarske aktivnosti čiji je cilj gospodarski probitak, a ne u privatnoj domeni (vidjeti u tom smislu presude od 12. studenoga 2002., Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, t. 40. i od 23. ožujka 2010., Google France i Google, C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, t. 50.).

35 Kad je riječ o funkcijama žiga Europske unije, bitna funkcija, navedena u točkama 21. i 31. ove presude, koja se sastoji u jamčenju istovjetnosti podrijetla služi, među ostalim, tomu da se potvrdi činjenica da su svi proizvodi i usluge koji su njime označeni proizvedeni odnosno dobavljeni pod nadzorom jednog jedinog poduzetnika kojem se može pripisati odgovornost za njihovu kvalitetu, čime žig ispunjava svoju ulogu ključnog elementa u sustavu nenarušenog tržišnog natjecanja

(vidjeti u tom smislu presude od 12. studenoga 2002., Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, t. 48. i od 25. srpnja 2018., Mitsubishi Shoji Kaisha i Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, t. 35.).

36 Među ostalim funkcijama žiga Europske unije, investicijska funkcija uključuje mogućnost da nositelj žiga potonji upotrijebi kako bi stekao ili sačuvao ugled kojim može privući potrošače i osigurati njihovu vjernost različitim poslovnim metodama. Na taj način, kada treća strana, kao što je to konkurent nositelju žiga, uporabom znaka istovjetnog tom žigu za proizvode ili usluge istovjetne onima za koje je on registriran znatno otežava nositeljevu uporabu žiga namijenjenu stjecanju ili očuvanju ugleda kojim može privući potrošače ili osigurati njihovu vjernost, tom se uporabom ugrožava spomenuta funkcija. Navedeni nositelj je stoga ovlašten zabraniti tu uporabu na temelju članka 9. stavka 2. Uredbe 2017/1001 (vidjeti u tom smislu presudu od 25. srpnja 2018., Mitsubishi Shoji Kaisha i Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, t. 36. i navedenu sudsku praksu).

37 U ovom slučaju valja istaknuti da treće i četvrto pitanje počivaju na pretpostavci da rešetke hladnjaka koje je osoba GQ uvezla i nudila na prodaju nisu proizvodi koji potječu od nositelja žiga AUDI ili koji su stavljeni na tržište s njegovim odobrenjem.

38 Osim toga, iz zahtjeva za prethodnu odluku proizlazi to da sud koji je uputio zahtjev smatra da je oblik elementa tih karata namijenjen za pričvršćivanje amblema AUDI istovjetan ili sličan žigu AUDI. Taj oblik stoga predstavlja znak u smislu članka 9. stavka 2. Uredbe 2017/1001, s obzirom na to da činjenica da je riječ o elementu rezervnog dijela za automobil, odnosno rešetci hladnjaka, ne može izmijeniti to utvrđenje.

39 Iz zahtjeva za prethodnu odluku također proizlazi da je taj znak istaknut na tim rešetkama hladnjaka ili je ugrađen u njih radi njihova stavljanja na tržište, što predstavlja uporabu obuhvaćenu člankom 9. stavkom 3. točkom (a) Uredbe 2017/1001. Osim toga, s obzirom na to da osoba GQ uvozi i nudi na prodaju rešetke hladnjaka koje sadržavaju navedeni znak, može se smatrati da obavlja vrste uporabe obuhvaćene člankom 9. stavkom 3. točkama (b) i (c) te uredbe.

40 To vrijedi tim više kada je, kao u ovom slučaju, navedeni element postavljen na rezervni dio, odnosno rešetku, tako da je, sve dok amblem koji prikazuje žig proizvođača vozila nije pričvršćen, znak istovjetan ili sličan tom žigu vidljiv relevantnoj javnosti kada ona vidi taj sastavni dio, a ta je javnost ona koja želi kupiti takav dio kako bi popravila ili dala popraviti automobil. Takva činjenica može konkretizirati postojanje materijalne veze između tog dijela, koji treća strana uvozi te ga oglašava i nudi na prodaju, i nositelja žiga AUDI.

41 Kao treće, valja istaknuti da takva uporaba, ovisno o slučaju, može negativno utjecati na jednu ili više funkcija žiga.

42 U tom pogledu valja podsjetiti na to da se članak 9. stavak 2. točka (a) Uredbe 2017/1001 odnosi na slučaj „dvostrukog identiteta”, kojem treća strana upotrebljava znak istovjetan žigu Europske unije u odnosu na proizvode ili usluge istovjetne onima za koje je taj žig registriran. U tom slučaju nositelj tog žiga može zabraniti to da treća strana rabi znak u smislu članka 9. stavka 2. te uredbe na temelju članka 9. stavka 2. točke (a) navedene uredbe (vidjeti u tom smislu presudu od 22. rujna 2011., Interflora i Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, t. 33.), kada ta uporaba negativno utječe ili može negativno utjecati na funkcije žiga, među kojima se ne nalazi samo glavna funkcija žiga, a to je jamstvo podrijetla proizvoda ili usluge potrošačima, nego i

njegove druge funkcije, poput jamstva kvalitete tog proizvoda ili te usluge te funkcije komunikacije, ulaganja ili oglašavanja (vidjeti u tom smislu presudu od 3. ožujka 2016., Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, t. 27. i navedenu sudsku praksu).

43 Ako ne postoji dvostruki identitet između znaka koji rabi treća strana i žiga Europske unije kao ni između predmetnih proizvoda, osobito kada su znak koji rabi treća strana i žig Europske unije slični, a ne istovjetni, s obzirom na to da su predmetni proizvodi ili usluge istovjetni ili slični, nacionalni sud morat će ocijeniti dovodi li uporaba tog znaka do vjerojatnosti dovođenja u zabludu u smislu članka 9. stavka 2. točke (b) Uredbe 2017/1001. Prema sudskoj praksi, vjerojatnost dovođenja u zabludu predstavlja vjerojatnost da javnost može vjerovati da predmetni proizvodi ili usluge potječu od istog poduzetnika ili, ako je primjenjivo, gospodarski povezanih poduzetnika (presude od 22. lipnja 1999., Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, t. 17. i od 8. srpnja 2010., Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, t. 51.). Stoga, na temelju te odredbe, nositelj žiga može zabraniti trećoj strani uporabu znaka istovjetnog ili sličnog tom žigu samo ako zbog postojanja takve vjerojatnosti dovođenja u zabludu ta uporaba negativno utječe ili može negativno utjecati na navedenu „bitnu” funkciju (vidjeti u tom smislu presudu od 3. ožujka 2016., Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, t. 27. i navedenu sudsku praksu).

44 Osim toga, kada žig ima ugled u Uniji u smislu članka 9. stavka 2. točke (c) Uredbe 2017/1001, nositelj tog žiga ovlašten je zabraniti trećoj strani da u trgovačkom prometu rabi znak koji je istovjetan ili sličan navedenom žigu pod uvjetima navedenima u točki 32. ove presude. Ostvarivanje tog prava od strane nositelja uglednog žiga ne podrazumijeva vjerojatnost dovođenja u zabludu relevantne javnosti (vidjeti u tom smislu presudu od 22. rujna 2011., Interflora i Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, t. 70. i 71. i navedenu sudsku praksu).

45 U ovom je slučaju na nacionalnom sudu da najprije utvrdi, s jedne strane, je li znak koji rabi osoba GQ, a koji se sastoji od oblika elementa rešetke hladnjaka namijenjenog za pričvršćivanje amblema društva Audi, istovjetan ili sličan žigu AUDI i, s druge strane, je li rešetka hladnjaka istovjetna ili slična jednom ili više proizvoda za koje je taj žig registriran, spomenutima u točki 7. ove presude.

46 Ako nacionalni sud utvrdi da je taj oblik znak istovjetan žigu AUDI i da su te rešetke hladnjaka, kao rezervni dijelovi, istovjetni proizvodima za koje je taj žig registriran, morat će primijeniti članak 9. stavak 2. točku (a) Uredbe 2017/1001.

47 Ako, s druge strane, taj sud utvrdi da osoba GQ rabi znak koji je sličan, a ne istovjetan žigu AUDI i da su njegove rešetke hladnjaka, kao rezervni dijelovi, istovjetne ili slične proizvodima za koje je taj žig registriran, morat će ocijeniti postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu u smislu članka 9. stavka 2. točke (b) Uredbe 2017/1001, uzimajući u obzir sve relevantne čimbenike, osobito stupanj sličnosti znakova i proizvodâ, predodžbu prosječnog potrošača relevantne javnosti koji je uobičajeno obaviješten i postupa s dužnom pažnjom i razboritošću kada uoči proizvode za koje treća strana rabi znak, kao i razinu pažnje te javnosti, razlikovni karakter žiga Europske unije kao i uvjete pod kojima se proizvodi stavljaju na tržište (vidjeti u tom smislu presude od 11. studenoga 1997., SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, t. 22. i od 4. ožujka 2020., EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, t. 57. i 70.).

48 Osim toga, iz odluke kojom se upućuje prethodno pitanje proizlazi da je žig AUDI opće poznat u Poljskoj i ima izrazit razlikovni karakter. Ako nacionalni sud ocijeni da taj žig ima ugled i ako je oblik elementa rešetke hladnjaka namijenjen za pričvršćivanje amblema društva Audi istovjetan ili sličan navedenom žigu, potonji mora uživati zaštitu po toj osnovi, neovisno o tome jesu li rešetke hladnjaka koje je osoba GQ uvezla i nudila na prodaju i proizvodi za koje je isti žig

registriran istovjetni, slični ili različiti. Stoga bi se uporaba znaka od strane osobe GQ mogla zabraniti, u skladu s člankom 9. stavkom 2. točkom (c) Uredbe 2017/1001, ako nacionalni sud utvrdi da se tom uporabom bez opravdanog razloga nepošteno iskorištavaju razlikovni karakter ili ugled žiga AUDI ili im se nanosi šteta. U tom slučaju taj sud nije dužan ocijeniti postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu jer je, u tom kontekstu, nebitna činjenica da prosječni potrošač percipira rešetke hladnjaka kao neoriginalne.

49 S obzirom na sva prethodna razmatranja, na treće i četvrto pitanje valja odgovoriti tako da članak 9. stavak 2. i članak 9. stavak 3. točke (a) do (c) Uredbe 2017/1001 treba tumačiti na način da treća strana koja, bez odobrenja proizvođača automobila koji je nositelj žiga Europske unije, uvozi i nudi na prodaju rezervne dijelove, odnosno rešetke hladnjaka za te automobile, koji sadržavaju element namijenjen za pričvršćivanje amblema koji prikazuje taj žig i čiji je oblik istovjetan ili sličan navedenom žigu, rabi u trgovačkom prometu znak na način koji može negativno utjecati na jednu ili više funkcija istog žiga, a što je na nacionalnom sudu da provjeri.

Prvo pitanje

50 Svojim prvim pitanjem sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članak 14. stavak 1. točku (c) Uredbe 2017/1001 tumačiti na način da mu se protivi to da proizvođač automobila koji je nositelj žiga Europske unije zabrani trećoj strani uporabu znaka koji je istovjetan ili sličan tom žigu za rezervne dijelove za te automobile, odnosno rešetke hladnjaka, kada se taj znak sastoji od oblika elementa rešetke hladnjaka, namijenjenog za pričvršćivanje na nju amblema koji prikazuje navedeni žig, i to s obzirom na postojanje ili nepostojanje tehničke mogućnosti pričvršćivanja tog amblema na navedenu rešetku hladnjaka bez isticanja navedenog znaka na njoj.

51 Uvodno valja istaknuti da, kada nositelj žiga može na temelju članka 9. Uredbe 2017/1001 zabraniti to da treća strana rabi znak istovjetan ili sličan žigu Europske unije, članak 14. te uredbe ograničava, u situacijama koje su u njemu navedene, pravo tog nositelja da se usprotivi toj uporabi.

52 Stoga, na temelju članka 14. stavka 1. točke (c) Uredbe 2017/1001, žigom Europske unije ne daje se nositelju pravo da trećoj strani u trgovačkom prometu zabrani uporabu tog žiga u svrhu prepoznavanja ili upućivanja na proizvode ili usluge kao one koji pripadaju nositelju tog žiga, osobito ako je uporaba tog žiga potrebna da se naznači predviđena namjena proizvoda ili usluge, osobito ako je riječ o dodatnim ili rezervnim dijelovima.

53 Neovisno o postojanju znatnih razlika između te odredbe, koja odgovara članku 14. stavku 1. točki (c) Direktive (EU) 2015/2436, Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 2015., L 336, str. 1.) i odredbe koja joj je prethodila u zakonodavstvu Unije koje je ranije bilo na snazi, nemogućnost nositelja žiga da zabrani trećoj strani uporabu tog žiga ako je uporaba žiga nužna za označivanje predviđene namjene proizvoda ili usluge, osobito ako je riječ o dodatnim ili rezervnim dijelovima, i ako je ta uporaba u skladu i s dobrom poslovnom praksom u industriji i trgovini, zadržana je i sada je jedan od slučajeva u kojima se isključivo pravo koje proizlazi iz žiga ne može isticati protiv treće strane (vidjeti u tom smislu presudu od 11. siječnja 2024., Inditex, C-361/22, EU:C:2024:17, t. 44. do 46.).

54 Cilj ograničenja, predviđenog tom pretpostavkom, isključivog prava koje proizlazi iz žiga jest omogućiti pružateljima proizvoda ili usluga, koji su komplementarni proizvodima ili uslugama koje nudi nositelj žiga, da se koriste tim žigom kako bi na razumljiv i cjelovit način javnost obavijestili o namjeni proizvoda ili usluge koju nudi ili, drugim riječima, o funkcionalnoj vezi koja

postoji između njihovih proizvoda ili usluga i onih navedenog nositelja žiga (vidjeti po analogiji presude od 17. ožujka 2005., Gillette Company i Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, t. 33. i 34. i od 11. siječnja 2024., Inditex, C-361/22, EU:C:2024:17, t. 51.).

55 Uporaba žiga od strane treće osobe u svrhu prepoznavanja ili upućivanja na proizvode ili usluge kao one koji pripadaju nositelju tog žiga kada je uporaba tog žiga potrebna da se naznači predviđena namjena proizvoda ili usluge, stoga potpada, na temelju članka 14. stavka 1. točke (c) Uredbe 2017/1001, pod jedan od slučajeva u kojima nositelj žiga ne može zabraniti uporabu žiga (vidjeti u tom smislu presudu od 11. siječnja 2024., Inditex, C-361/22, EU:C:2024:17, t. 52.). To ograničenje isključivog prava nositelja žiga iz članka 9. te uredbe primjenjuje se, međutim, samo ako treća strana taj žig rabi u skladu s dobrom poslovnom praksom u industriji i trgovini u smislu članka 14. stavka 2. navedene uredbe.

56 U ovom slučaju iz odluke kojom se upućuje prethodno pitanje proizlazi da element rešetke hladnjaka čiji je oblik istovjetan ili sličan žigu AUDI omogućuje pričvršćivanje amblema koji prikazuje taj žig na tu rešetku hladnjaka. Kao što to također proizlazi iz odluke kojom se upućuje zahtjev za prethodnu odluku i očitovanja stranaka, izbor oblika tog elementa temelji se na želji za stavljanje na tržište rešetke hladnjaka koja na najvjerniji mogući način sliči originalnoj rešetci hladnjaka proizvođača predmetnih automobila.

57 Međutim, valja razlikovati takvu situaciju, u kojoj poduzetnik koji nije gospodarski povezan s nositeljem žiga ističe znak istovjetan ili sličan tom žigu na rezervne dijelove koje on stavlja na tržište i koji su namijenjeni ugradnji u proizvode tog nositelja, od situacije u kojoj takav poduzetnik, a da pritom ne ističe znak istovjetan ili sličan žigu na te rezervne dijelove, rabi taj žig kako bi naznačio da su navedeni dijelovi namijenjeni ugradnji u proizvode nositelja navedenog žiga. Iako druga od tih situacija potpada pod slučaj iz točke 55. ove presude, prva od navedenih situacija ne potpada pod njega. Isticanje znaka istovjetnog ili sličnog žigu na proizvodu koji prodaje treća strana nadilazi, kao što je to primijetila nezavisna odvjetnica u točki 57. svojeg mišljenja, referencijalnu uporabu iz članka 14. stavka 1. točke (c) Uredbe 2017/1001 i stoga ne potpada ni pod jedan od slučajeva obuhvaćenih tom odredbom.

58 Iz toga slijedi da, kada znak, istovjetan ili sličan žigu Europske unije, čini element rezervnog dijela za automobile, koji je namijenjen za pričvršćivanje amblema proizvođača tih automobila na njemu i koji se ne rabi u svrhu prepoznavanja ili upućivanja na proizvode ili usluge kao one koji pripadaju nositelju tog žiga, nego za najvjerniji mogući prikaz proizvoda tog nositelja, takva uporaba navedenog žiga nije obuhvaćena člankom 14. stavkom 1. točkom (c) Uredbe 2017/1001.

59 U tim okolnostima, nije važno postoji li tehnička mogućnost pričvršćivanja amblema koji prikazuje žig proizvođača automobila na rešetku hladnjaka, a da oblik elementa rešetke hladnjaka koji je namijenjen za to pričvršćivanje ne predstavlja znak koji je istovjetan ili sličan žigu. Uporabu tog oblika od strane osobe GQ, koji u ovom slučaju sud koji je uputio zahtjev smatra znakom istovjetnim ili sličnim žigu AUDI, treba ocijeniti s gledišta pravila navedenih u članku 9. Uredbe 2017/1001, kako ih je Sud protumačio u sudskoj praksi navedenoj u točkama 42. do 48. ove presude.

60 S obzirom na sva prethodna razmatranja, na prvo pitanje valja odgovoriti tako da članak 14. stavak 1. točku (c) Uredbe 2017/1001 treba tumačiti na način da mu se ne protivi to da proizvođač automobila koji je nositelj žiga Europske unije zabrani trećoj strani uporabu znaka koji je istovjetan ili sličan tom žigu za rezervne dijelove za te automobile, odnosno rešetke hladnjaka, kada se taj znak sastoji od oblika elementa rešetke hladnjaka, namijenjenog za

pričvršćivanje na nju amblema koji prikazuje navedeni žig, a da pritom nije važno u tom pogledu postoji li tehnička mogućnost pričvršćivanja tog amblema na navedenu rešetku hladnjaka bez isticanja navedenog znaka na njoj.

Drugo pitanje

61 Uzimajući u obzir odgovor na prvo pitanje, na drugo pitanje nije potrebno odgovoriti.

Troškovi

62 Budući da ovaj postupak ima značaj prethodnog pitanja za stranke glavnog postupka pred sudom koji je uputio zahtjev, na tom je sudu da odluči o troškovima postupka. Troškovi podnošenja očitovanja Sudu, koji nisu troškovi spomenutih stranaka, ne nadoknađuju se.

Slijedom navedenog, Sud (četvrto vijeće) odlučuje:

1. **Članak 9. stavak 2. i članak 9. stavak 3. točke (a) do (c) Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije**

   treba tumačiti na način da:

   treća strana koja, bez odobrenja proizvođača automobila koji je nositelj žiga Europske unije, uvozi i nudi na prodaju rezervne dijelove, odnosno rešetke hladnjaka za te automobile, koji sadržavaju element namijenjen za pričvršćivanje amblema koji prikazuje taj žig i čiji je oblik istovjetan ili sličan navedenom žigu, rabi u trgovačkom prometu znak na način koji može negativno utjecati na jednu ili više funkcija istog žiga, a što je na nacionalnom sudu da provjeri.

2. **Članak 14. stavak 1. točku (c) Uredbe 2017/1001**

   treba tumačiti na način da mu se:

   ne protivi to da proizvođač automobila koji je nositelj žiga Europske unije zabrani trećoj strani uporabu znaka koji je istovjetan ili sličan tom žigu za rezervne dijelove za te automobile, odnosno rešetke hladnjaka, kada se taj znak sastoji od oblika elementa rešetke hladnjaka, namijenjenog za pričvršćivanje na nju amblema koji prikazuje navedeni žig, a da pritom nije važno u tom pogledu postoji li tehnička mogućnost pričvršćivanja tog amblema na navedenu rešetku hladnjaka bez isticanja navedenog znaka na njoj.

Potpisi