ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer)

25 januari 2024*

„Prejudiciële verwijzing – Uniemerk – Verordening (EU) 2017/1001 – Artikel 9, lid 2 en lid 3, onder a) tot en met c) – Rechten verbonden aan het Uniemerk – Begrip‚gebruik van een teken in het economische verkeer' – Artikel 14, lid 1, onder c) – Beperkingen van de aan het Uniemerk verbonden rechtsgevolgen – Recht van de houder van een Uniemerk om zich te verzetten tegen het gebruik door een derde van een gelijk of een overeenstemmend teken voor reserveonderdelen voor auto's – Element van een grille dat is ontworpen voor de bevestiging van een embleem dat het merk van een autofabrikant weergeeft"

In zaak C-334/22,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Sąd Okręgowy w Warszawie (rechter in eerste aanleg Warschau, Polen) bij beslissing van 25 februari 2022, ingekomen bij het Hof op 23 mei 2022, in de procedure

Audi AG

tegen

GQ,

wijst

HET HOF (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: C. Lycourgos, kamerpresident, O. Spineanu-Matei (rapporteur), J.-C. Bonichot, S. Rodin en L. S. Rossi, rechters,

advocaat-generaal: L. Medina,

griffier: M. Siekierzyńska, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 8 juni 2023,

gelet op de opmerkingen van:

– Audi AG, vertegenwoordigd door J. Alchimionek, B. Kochlewski, M. Popielska en P. Siekierzyński, adwokaci,

* Procestaal: Pools.

– GQ, vertegenwoordigd door E. Jaroszyńska-Kozłowska en S. Karpierz, radcowie prawni,

– de Poolse regering, vertegenwoordigd door B. Majczyna, J. Lachowicz en J. Sawicka als gemachtigden,

– de Franse regering, vertegenwoordigd door R. Bénard, A. Daniel en E. Timmermans als gemachtigden,

– de Europese Commissie, aanvankelijk vertegenwoordigd door S. L. Kalėda, P. Němečková, J. Samnadda en B. Sasinowska, vervolgens door P. Němečková, J. Samnadda en B. Sasinowska als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 21 september 2023,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 9, lid 2 en lid 3, onder a), alsmede artikel 14, lid 1, onder c), en lid 2, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Audi AG en GQ over een vermeende inbreuk op de aan een Uniemerk verbonden rechten waarvan Audi houder is.

Toepasselijke bepalingen

Verordening 2017/1001

3 Artikel 9 („Rechten verbonden aan het Uniemerk”) van verordening 2017/1001 bepaalt in de leden 1 tot en met 3:

„1. De inschrijving van een Uniemerk geeft de houder een uitsluitend recht.

2. Onverminderd de rechten die houders vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het Uniemerk hebben verkregen, is de houder van dat Uniemerk gerechtigd iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer:

a) het teken gelijk is aan het Uniemerk en wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor het Uniemerk is ingeschreven;

b) het teken gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerk en wordt gebruikt met betrekking tot waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het Uniemerk is ingeschreven, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring behelst ook de mogelijkheid van associatie met het merk;

c) het teken gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerk ongeacht of het wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan, overeenstemmen met of niet overeenstemmen met die waarvoor het Uniemerk is ingeschreven, wanneer het een in de [Europese] Unie bekend merk betreft en wanneer door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Uniemerk.

3. Krachtens lid 2 kan met name worden verboden:

a) het aanbrengen van het teken op de waren of op de verpakking van die waren;

b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;

c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;

d) het gebruik van het teken als handels- of bedrijfsnaam of als deel van een handels- of bedrijfsnaam;

e) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties;

f) het gebruik van het teken in vergelijkende reclame op een wijze die strijdig is met richtlijn 2006/114/EG [van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (PB 2006, L 376, blz. 21)]."

4 Artikel 14 („Beperking van de aan het Uniemerk verbonden rechtsgevolgen") van die verordening is verwoord als volgt:

„1. Een Uniemerk verleent de houder niet het recht een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken van:

[…]

c) het Uniemerk met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk, in het bijzonder indien het gebruik van dat merk noodzakelijk is om de bestemming van een goed of dienst aan te duiden, met name als accessoire of reserveonderdeel.

2. Lid 1 is alleen van toepassing wanneer het gebruik door de derde plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel."

Verordening nr. 6/2002

5 Artikel 19 van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen (PB 2002, L 3, blz. 1) heeft als opschrift „Aan het gemeenschapsmodel verbonden rechten". Lid 1 ervan luidt als volgt:

„Een ingeschreven gemeenschapsmodel verleent aan de houder ervan het uitsluitende recht om het te gebruiken en om derden aan wie hij daartoe geen toestemming heeft gegeven, te beletten het te gebruiken. Onder dit gebruik wordt met name verstaan het vervaardigen, aanbieden, in de handel

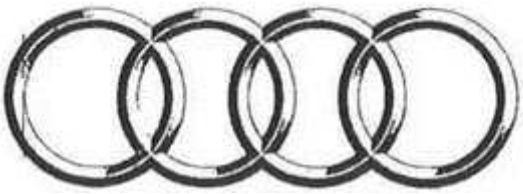
brengen, invoeren, uitvoeren of gebruiken van een voortbrengsel waarin het model is verwerkt of waarop het is toegepast, alsmede het voor deze doeleinden in voorraad hebben van dat voortbrengsel."

6 Artikel 110 („Overgangsbepalingen") van die verordening bepaalt in lid 1:

„1. Totdat op voorstel van de [Europese] Commissie wijzigingen van deze verordening van kracht worden, bestaat er geen bescherming als gemeenschapsmodel voor een model dat een onderdeel vormt van een samengesteld voortbrengsel dat in de zin van artikel 19, lid 1, wordt gebruikt voor de reparatie van dit samengestelde voortbrengsel om het de oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven."

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

7 Audi is een autofabrikant die houder is van het hieronder afgebeelde Uniebeeldmerk, ingeschreven onder nummer 000018762, voor onder meer „middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water, onderdelen en stukken van de in die klasse begrepen artikelen, motoren voor motorvoertuigen daaronder begrepen", van klasse 12 van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd (hierna: „merk AUDI").



8 GQ is een natuurlijke persoon die via een website reserveonderdelen voor auto's verkoopt, hoofdzakelijk aan distributeurs van dergelijke onderdelen. In het kader van die activiteit heeft GQ reclame gemaakt voor grilles die ontworpen zijn en bestemd zijn voor oudere automodellen van het merk AUDI uit de jaren 1980 en 1990, en deze te koop aangeboden. Deze grilles bevatten een element dat is ontworpen voor de bevestiging van een embleem van het merk van de autofabrikant Audi (hierna: „Audi-embleem").

9 Sinds 2017 heeft Audi gerechtelijke stappen ondernomen tegen GQ ter verhindering van de verkoop van niet-originele reserveonderdelen waarvan de vorm van bepaalde elementen gedeeltelijk of volledig met het merk AUDI overeenkwam.

10 Meer bepaald heeft Audi op 5 mei 2020 bij de Sąd Okręgowy w Warszawie (rechter in eerste aanleg Warschau, Polen), de verwijzende rechter, een vordering ingesteld die ertoe strekt GQ te verbieden om voor niet-originele grilles met daarop een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk AUDI reclame te maken, deze in te voeren, te koop aan te bieden of in de handel te brengen. Audi heeft ook verzocht om de vernietiging van 70 van deze grilles, die door de Poolse douane in beslag waren genomen en inbreuk maakten op het uitsluitende recht dat zij aan het merk AUDI ontleende.

11 GQ betwist deze vorderingen met een beroep op een praktijk van autofabrikanten volgens welke zij zich niet verzetten tegen de verkoop van niet-originele grilles met daarop een element dat is bestemd voor de bevestiging van het embleem dat hun merk weergeeft.

12 De verwijzende rechter is van oordeel dat hij, om uitspraak te kunnen doen in het bij hem aanhangige geding, moet nagaan of de omvang van de bescherming van het merk AUDI – dat volgens die rechter een sterk onderscheidend vermogen heeft, in Polen grote bekendheid geniet en duidelijk met Audi in verband wordt gebracht – zich ook uitstrekt tot de elementen die bestemd zijn voor de bevestiging van het Audi-embleem op de grilles en die door hun uiterlijke kenmerken, met name hun vorm, gelijk zijn aan het merk AUDI, zodanig met dat merk overeenstemmen dat verwarring kan ontstaan of daar zonder meer mee overeenstemmen.

13 In dit verband moet volgens de verwijzende rechter allereerst worden onderzocht wat de gevolgen zijn van het feit dat het merkenrecht geen bepaling bevat die overeenstemt met de zogenoemde „reparatieclausule" van artikel 110, lid 1, van verordening nr. 6/2002.

14 De verwijzende rechter benadrukt namelijk de noodzaak van onvervalste mededinging en het belang van consumenten om te kunnen kiezen tussen de aankoop van een origineel en een niet-origineel auto-onderdeel, te beschermen. Hij preciseert dat, hoewel het onderhavige geval geen betrekking heeft op de bescherming van een gemeenschapsmodel, de verwijzing naar de zogenoemde „reparatieclausule" berust op de idee dat het aan een Uniemerk ontleend recht de houder van dat merk geen ruimere bescherming kan bieden dan die welke wordt geboden door de rechten die zowel aan een dergelijk merk als aan een gemeenschapsmodel zijn verbonden. Hij merkt op dat uit de beschikking van 6 oktober 2015, Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680, punten 39 en 42), blijkt dat deze clausule niet naar analogie kan worden toegepast in het merkenrecht. Hij vraagt zich evenwel af of het arrest van 20 december 2017, Acacia en D'Amato (C-397/16 en C-435/16, EU:C:2017:992), niet tot een nieuwe lezing van die beschikking noopt, om een situatie te vermijden waarin het derden noch is toegestaan om gebruik te maken van een merk van een autofabrikant om reserveonderdelen van de voertuigen van deze fabrikant te produceren en te koop aan te bieden, noch is toegestaan om dat merk niet met dat doel te gebruiken. Ook al is het volgens de rechtspraak van het Hof uitgesloten om de zogenoemde „reparatieclausule" naar analogie in het merkenrecht toe te passen, dat sluit volgens hem niet uit dat de mogelijkheid om de bescherming van merken te beperken door de Uniewetgever is voorzien of voortvloeit uit de beschikking van 6 oktober 2015, Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680).

15 De verwijzende rechter wenst bijgevolg te vernemen of een merk – in de omstandigheden van de zaak die bij hem voorligt – een herkomstaanduidende functie voor een reserveonderdeel vervult wanneer het een element van dat onderdeel is. Hij vraagt zich ook af of, wanneer een element van een auto-onderdeel – namelijk een grille – het mogelijk maakt om het embleem van de fabrikant van dat voertuig op dat onderdeel te bevestigen en de vorm van een merk van die fabrikant weergeeft of zodanig met dat merk overeenstemt dat verwarring kan ontstaan, dat element kan worden beschouwd als een merk dat een herkomstaanduidende functie vervult.

16 In de tweede plaats vraagt de verwijzende rechter zich af of artikel 14, lid 1, onder c), van verordening 2017/1001 aldus moet worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat de houder van een Uniemerk een derde verbiedt om in het economische verkeer voor reserveonderdelen voor auto's, namelijk grilles, gebruik te maken van een teken dat gelijk is aan dat merk of zodanig met dat merk overeenstemt dat verwarring kan ontstaan, wanneer dat teken een element is van die onderdelen dat ontworpen is om het embleem van de autofabrikant daarop te bevestigen. Hij maakt in dit verband een onderscheid tussen twee situaties, afhankelijk van de vraag of het al dan niet technisch mogelijk is om een dergelijk embleem te bevestigen zonder op die onderdelen een

teken weer te geven dat gelijk is aan dat merk of zodanig met dat merk overeenstemt dat verwarring kan ontstaan. Diezelfde rechter verduidelijkt niettemin dat een dergelijk criterium van technische aard geen gemakkelijk toepasbaar beoordelingscriterium vormt.

17 In de derde plaats vraagt de verwijzende rechter zich af welke beoordelingscriteria in voorkomend geval moeten worden toegepast om te bepalen of het Uniemerk volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel wordt gebruikt, zoals door artikel 14, lid 2, van verordening 2017/1001 wordt vereist.

18 Daarop heeft de Sąd Okręgowy w Warszawie de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

„1) Moet artikel 14, lid 1, onder c), [van verordening 2017/1001] aldus worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat de houder van een merk of een rechterlijke instantie een derde verbiedt om in het economische verkeer met betrekking tot reserveonderdelen voor auto's (grilles) gebruik te maken van een teken dat gelijk is aan een Uniemerk of met dat merk zodanig overeenstemt dat verwarring kan ontstaan, indien dat teken een element is waarop een auto-accessoire (een embleem dat een Uniemerk weergeeft) wordt bevestigd en:

– waar het vanuit technisch oogpunt mogelijk is om op het betreffende reserveonderdeel (grille) een origineel embleem dat een Uniemerk voorstelt aan te brengen zonder dat daarop een teken wordt weergegeven dat gelijk is aan het betreffende Uniemerk of met dat merk zodanig overeenstemt dat verwarring kan ontstaan;

of in een situatie

– waar het vanuit technisch oogpunt niet mogelijk is om op het betreffende reserveonderdeel (grille) een origineel embleem dat een Uniemerk voorstelt aan te brengen zonder dat daarop een teken wordt weergegeven dat gelijk is aan het betreffende Uniemerk of met dat merk zodanig overeenstemt dat verwarring kan ontstaan?

Indien [de eerste vraag, eerste of tweede streepje,] bevestigend wordt beantwoord:

2) Aan de hand van welke beoordelingscriteria moet in dergelijke gevallen worden vastgesteld of het gebruik van het Uniemerk in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel?

3) Moeten artikel 9, lid 2, en artikel 9, lid 3, onder a), van [verordening 2017/1001] aldus worden uitgelegd dat een merk dat is verwerkt in de vorm van een auto-onderdeel en bij gebreke van een clausule in [die verordening] die vergelijkbaar is met de reparatieclausule van artikel 110, lid 1, van [verordening nr. 6/2002], in dat geval geen herkomstaanduidende functie vervult?

4) Moeten artikel 9, lid 2, en artikel 9, lid 3, onder a), van [verordening 2017/1001] aldus worden uitgelegd dat wanneer een element voor de bevestiging van een merk dat naar zijn vorm lijkt op het merk of met dat merk zodanig overeenstemt dat verwarring kan ontstaan, is opgenomen in de vorm van een auto-onderdeel, bij gebreke van een clausule in [die verordening] die vergelijkbaar is met de reparatieclausule van artikel 110, lid 1, van [verordening nr. 6/2002], dat element voor bevestiging niet kan worden beschouwd als een merk dat een herkomstaanduidende functie vervult, ook al is het gelijk aan het merk of stemt het met dat merk zodanig overeen dat verwarring kan ontstaan?"

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Derde en vierde vraag

19 Vooraf zij eraan herinnerd dat het Uniemerk de houder ervan volgens artikel 9, leden 1 en 2, van verordening 2017/1001, het uitsluitende recht geeft om iedere derde te verbieden in het economische verkeer gebruik te maken van een teken dat gelijk is aan dat merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, dat gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan, dan wel dat gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerk en gebruikt wordt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien het een in de Unie bekend merk betreft en indien door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (zie in die zin arrest van 2 april 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, punt 31).

20 In dit verband blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat de verwijzende rechter met zijn derde en zijn vierde vraag, die samen en als eerste moeten worden onderzocht, in werkelijkheid wenst te vernemen of de invoer en het te koop aanbieden van een reserveonderdeel voor een auto, te weten een grille, dat een element bevat waarvan de vorm gelijk is aan of overeenstemt met een merk waarvan de fabrikant van die auto houder is en dat is ontworpen om het embleem van deze fabrikant, dat dat merk weergeeft, op dat onderdeel te bevestigen, een „gebruik van een teken in het economische verkeer” in de zin van artikel 9, lid 2, van verordening 2017/1001 vormt.

21 Ondanks de formulering van de derde vraag vraagt die rechter zich echter niet af of een teken als Uniemerk kan worden ingeschreven. De wezenlijke functie van een individueel ingeschreven Uniemerk, zoals in casu het merk AUDI, bestaat er immers in dat de oorsprong van de gemerkte waren of diensten aan de consumenten wordt gewaarborgd (zie in die zin arrest van 8 juni 2017, W. F. Gözze Frottierweberei en Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, punten 40 en 41 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Een dergelijk merk wordt dus verondersteld het mogelijk te maken om de herkomst van die waren of diensten alleen en zonder enig ander element aan te duiden. Uit de verwijzingsbeslissing blijkt niet dat de verwijzende rechter betwijfelt of het merk AUDI terecht als Uniemerk is ingeschreven en de herkomst kan aanduiden van de waren waarvoor het is ingeschreven.

22 Ook moet worden benadrukt dat de voorwaarde voor de toepassing van artikel 9, lid 2, van verordening 2017/1001 met betrekking tot het „gebruik van een teken in het economische verkeer” moet worden onderzocht alvorens eventueel wordt nagegaan of er verwarring kan ontstaan in de zin van artikel 9, lid 2, onder b), van die verordening. Het bestaan van een dergelijk risico is namelijk geen voorwaarde om te onderzoeken of een teken in het economische verkeer wordt gebruikt.

23 Ten slotte zij eraan herinnerd dat krachtens artikel 9, lid 3, onder b) en c), van de verordening verboden kan worden om de waren respectievelijk onder dat teken aan te bieden, in de handel te brengen of daartoe in voorraad te hebben en de waren onder dat teken in te voeren of uit te voeren. Gelet op de feiten van het hoofdgeding zoals uiteengezet in de verwijzingsbeslissing, kunnen deze bepalingen dus ook relevant zijn voor de beslechting van dat geding.

24 Bijgevolg moeten de derde en de vierde vraag in die zin worden geherformuleerd dat de verwijzende rechter daarmee in wezen wenst te vernemen of artikel 9, lid 2 en lid 3, onder a) tot en met c), van verordening 2017/1001, bij gebreke van een bepaling in verordening 2017/1001 die gelijkwaardig is aan de zogenoemde „reparatieclausule" van artikel 110, lid 1, van verordening nr. 6/2002, aldus moet worden uitgelegd dat de derde die zonder toestemming van de autofabrikant die houder is van een Uniemerk, reserveonderdelen – namelijk grilles voor de auto's van die fabrikant – invoert en te koop aanbiedt die een element bevatten dat ontworpen is voor de bevestiging van het embleem dat dit merk weergeeft en waarvan de vorm gelijk is aan of overeenstemt met dit merk, in het economische verkeer een teken gebruikt op een wijze die afbreuk kan doen aan een of meerdere functies van datzelfde merk.

25 In de eerste plaats zij opgemerkt dat een als Uniemerk beschermd teken in bepaalde omstandigheden weliswaar ook als gemeenschapsmodel kan worden beschermd, maar dat uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat het hoofdgeding enkel betrekking heeft op de door een Uniemerk verleende bescherming en niet eveneens op die van een gemeenschapsmodel.

26 In navolging van de verwijzende rechter moet worden opgemerkt dat de Uniewetgever in verordening 2017/1001 geen „reparatieclausule" heeft opgenomen, zoals die welke in het modellenrecht bestaat in artikel 110 van verordening nr. 6/2002.

27 Bovendien heeft het Hof de draagwijdte van artikel 110 van verordening nr. 6/2002 reeds in die zin verduidelijkt dat dat artikel slechts aan de bescherming van modellen bepaalde beperkingen stelt en de Unierechtelijke bepalingen inzake merken onverlet laat. Die bepaling voorziet dus niet in enige afwijking van de Unierechtelijke bepalingen inzake merken (zie in die zin beschikking van 6 oktober 2015, Ford Motor Company, C-500/14, EU:C:2015:680, punten 39, 41 en 42).

28 Overigens heeft de Uniewetgever in verordening 2017/1001 rekening gehouden met de doelstelling om onvervalste mededinging te beschermen, aangezien artikel 14 van die verordening de rechtsgevolgen beperkt die de houder van een Uniemerk aan artikel 9 van die verordening ontleent. Dat artikel 14 beoogt de fundamentele belangen van een door een dergelijk merk verleende bescherming en de rechten van het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten in de interne markt met elkaar in overeenstemming te brengen, en wel zo dat het merkrecht zijn rol van essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging kan vervullen, dat het VWEU wil vestigen en handhaven (zie in die zin arrest van 6 oktober 2015, Ford Motor Company, C-500/14, EU:C:2015:680, punt 43 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

29 Daaruit volgt dat artikel 9 van verordening 2017/1001 niet aldus kan worden uitgelegd dat het – teneinde rekening te houden met een doelstelling die erin bestaat een onvervalste mededinging tussen autofabrikanten en verkopers van niet-originele reserveonderdelen te beschermen – ertoe leidt dat artikel 110 van verordening nr. 6/2002 naar analogie wordt toegepast en dat op basis van deze bepaling het bij artikel 9 aan de houder van een Uniemerk verleende recht wordt beperkt.

30 In de tweede plaats dient te worden opgemerkt dat het begrip „gebruik" in de zin van artikel 9, lid 2, van verordening 2017/1001 niet in die verordening is gedefinieerd [arrest van 22 december 2022, Louboutin (Gebruik van een inbreukmakend teken op een onlinemarktplaats), C-148/21 en C-184/21, EU:C:2022:1016, punt 25].

31 Uit de rechtspraak volgt dat het de houder van een Uniemerk krachtens artikel 9, lid 2, onder a) en onder b), van die verordening is toegestaan iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik in het economische verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is of van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. De uitoefening van dit recht dient evenwel beperkt te blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, waaronder niet alleen de wezenlijke functie van het merk – de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen – maar ook de overige functies ervan behoren, zoals met name die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie (arrest van 25 juli 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha en Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, punten 33 en 34 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

32 Voorts volgt uit artikel 9, lid 2, onder c), van laatstgenoemde verordening dat de houder van een bekend Uniemerk het recht heeft om een derde te verbieden om zonder zijn toestemming in het economische verkeer gebruik te maken van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerk, ongeacht of het wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan, overeenstemmen met of niet overeenstemmen met die waarvoor dat merk is ingeschreven, wanneer door dit gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Uniemerk.

33 In dit verband heeft het Hof met betrekking tot het begrip „gebruik” reeds vastgesteld dat het uitsluitend betrekking heeft op actieve handelingen van een derde (zie in die zin arrest van 25 juli 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha en Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, punt 38 en aldaar aangehaalde rechtspraak) en dat de soorten gebruik die de Uniemerkhouder kan verbieden niet limitatief in artikel 9, lid 3, van verordening 2017/1001 zijn opgesomd (zie in die zin arrest van 2 april 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, punt 32 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

34 Het aan het merk gelijke of ermee overeenstemmende teken wordt gebruikt „in het economische verkeer” zodra het wordt gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer (zie in die zin arresten van 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, punt 40, en 23 maart 2010, Google France en Google, C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, punt 50).

35 Wat betreft de functies van het Uniemerk, dient de – wezenlijke – in de punten 21 en 31 van het onderhavige arrest genoemde functie, die erin bestaat de identiteit van de oorsprong te waarborgen, met name om aan te tonen dat alle waren en diensten die zijn voorzien van het merk zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan, zodat het merk zijn rol als wezenlijk bestanddeel van het stelsel van onvervalste mededinging kan vervullen (zie in die zin arresten van 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, punt 48, en 25 juli 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha en Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, punt 35).

36 Een van de andere functies van het Uniemerk, de investeringsfunctie, dient te worden verstaan als de mogelijkheid voor de houder van een merk om dit te gebruiken ter verwerving of voor het behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden, via diverse commerciële technieken. Wanneer het gebruik door een derde, zoals een concurrent van de houder van het Uniemerk, van een aan dit merk gelijk of daarmee overeenstemmend teken voor waren of diensten die gelijk zijn aan, overeenstemmen met of verschillen van die waarvoor dit merk is ingeschreven, het gebruik van dit merk, door die houder, ter verwerving of voor het behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken of aan hem kan binden, ernstig stoort, tast dit gebruik dus de investeringsfunctie aan. De betrokken merkhouder kan een dergelijk gebruik dan ook verbieden krachtens artikel 9, lid 2, van verordening 2017/1001 (zie in die zin arrest van 25 juli 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha en Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, punt 36 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

37 In casu zij erop gewezen dat de derde en de vierde vraag uitgaan van de premisse dat de door GQ ingevoerde en te koop aangeboden grilles geen waren zijn die van de houder van het merk AUDI afkomstig zijn of met diens toestemming in de handel zijn gebracht.

38 Daarenboven blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat de verwijzende rechter van oordeel is dat de vorm van het element van deze grilles dat is ontworpen voor de bevestiging van het Audi-embleem, gelijk is aan of overeenstemt met het merk AUDI. Deze vorm is dus een teken in de zin van artikel 9, lid 2, van verordening 2017/1001. Het feit dat het een element van een reserveonderdeel voor een auto betreft – namelijk een grille – kan niets aan deze vaststelling afdoen.

39 Uit de verwijzingsbeslissing komt ook naar voren dat dit teken op deze grilles is aangebracht of daarin is ingebouwd met het oog op het in de handel brengen ervan, hetgeen een gebruik vormt dat onder artikel 9, lid 3, onder a), van verordening 2017/1001 valt. Voorts kan GQ, voor zover hij grilles met dat teken invoert en te koop aanbiedt, worden geacht de soorten gebruik die onder artikel 9, lid 3, onder b) en c), van deze verordening vallen, te verrichten.

40 Dit is des te meer het geval wanneer dit element, zoals in het onderhavige geval, op een zodanige manier op het reserveonderdeel, namelijk de grille, wordt aangebracht dat, zolang het embleem dat het merk van de fabrikant van de voertuigen weergeeft niet is bevestigd, het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk zichtbaar is voor het relevante publiek – het publiek dat een dergelijk onderdeel wil kopen om een auto te repareren of te laten repareren – wanneer het dit onderdeel ziet. Een dergelijke omstandigheid kan het bestaan aantonen van een materieel verband tussen dit onderdeel, dat door een derde wordt ingevoerd, waarvoor hij reclame maakt en dat hij te koop aanbiedt, en de houder van het merk AUDI.

41 In de derde plaats moet worden opgemerkt dat een dergelijk gebruik in voorkomend geval afbreuk kan doen aan een of meer functies van het merk.

42 In dit verband zij eraan herinnerd dat artikel 9, lid 2, onder a), van verordening 2017/1001 betrekking heeft op het zogenoemde geval van „dubbele identiteit”, dat wil zeggen het gebruik door een derde van een teken dat gelijk is aan het Uniemerk voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor dat merk is ingeschreven. In dat geval kan het gebruik van het teken door een derde in de zin van artikel 9, lid 2, van deze verordening krachtens artikel 9, lid 2, onder a), ervan door de merkhouder worden verboden (zie in die zin arrest van 22 september 2011, Interflora en Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punt 33) wanneer dit gebruik afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk. Tot die functies behoren zowel de wezenlijke functie van

het merk, de consument de herkomst van de betrokken waar of dienst te waarborgen, als de overige functies ervan, zoals met name die welke erin bestaat de kwaliteit van de waar of de dienst te garanderen of de communicatie-, de investerings- of de reclamefunctie (zie in die zin arrest van 3 maart 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, punt 26 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

43 Indien er geen dubbele identiteit bestaat tussen het door de derde gebruikte teken en het Uniemerk gebruikte teken en tussen de betrokken waren, met name wanneer het door de derde gebruikte teken en het Uniemerk overeenstemmen maar niet gelijk zijn en de betrokken waren en diensten gelijk zijn of met elkaar overeenstemmen, zal de nationale rechter moeten beoordelen of het gebruik van dat teken verwarring doet ontstaan in de zin van artikel 9, lid 2, onder b), van verordening 2017/1001. Van verwarringsgevaar is volgens de rechtspraak sprake, wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (arresten van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punt 17, en 8 juli 2010, Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, punt 51). De merkhouder kan het gebruik van het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk dan ook alleen krachtens die bepaling verbieden wanneer dat gebruik wegens het bestaan van een dergelijk verwarringsgevaar afbreuk doet of kan doen aan die wezenlijke functie (zie in die zin arrest van 3 maart 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, punt 27 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

44 Wanneer het een in de Unie bekend merk betreft in de zin van artikel 9, lid 2, onder c), van verordening 2017/1001, heeft de merkhouder verder het recht om, onder de in punt 32 van dit arrest in herinnering gebrachte voorwaarden, een derde het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk in het economische verkeer te verbieden. Voor de uitoefening van het recht door de houder van het bekende merk is niet vereist dat gevaar voor verwarring bij het betrokken publiek bestaat (zie in die zin arrest van 22 september 2011, Interflora en Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punten 70 en 71 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

45 In casu staat het aan de nationale rechter om, ten eerste, vast te stellen of het door GQ gebruikte teken – dat bestaat in de vorm van het element van de grille dat is ontworpen voor de bevestiging van het Audi-embleem – gelijk is aan of overeenstemt met het merk AUDI en, ten tweede, of een grille gelijk is aan of overeenstemt met een of meer van de in punt 7 van het onderhavige arrest genoemde waren waarvoor dit merk is ingeschreven.

46 Indien de nationale rechter van oordeel is dat deze vorm een teken is dat gelijk is aan het merk AUDI en dat deze grilles, als reserveonderdelen, dezelfde zijn als de waren waarvoor dat merk is ingeschreven, zal hij artikel 9, lid 2, onder a), van verordening 2017/1001 moeten toepassen.

47 Indien hij daarentegen oordeelt dat GQ een teken gebruikt dat overeenstemt met, maar niet gelijk is aan het merk AUDI, en dat zijn grilles als reserveonderdelen gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren waarvoor dit merk is ingeschreven, zal hij moeten nagaan of er gevaar voor verwarring bestaat in de zin van artikel 9, lid 2, onder b), van verordening 2017/1001. Daarbij moet hij rekening houden met alle relevante omstandigheden, in het bijzonder de mate van overeenstemming van de tekens en de waren, de perceptie door de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende gemiddelde consument uit het relevante publiek bij het zien van de waren waarvoor de derde het teken gebruikt, alsmede het aandachtsniveau van dat publiek, het onderscheidend vermogen van het Uniemerk, en de omstandigheden waarin de waren worden

verhandeld (zie in die zin arresten van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, punt 22, en 4 maart 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, punten 57 en 70).

48 Overigens komt uit de verwijzingsbeslissing naar voren dat het merk AUDI in Polen algemeen bekend is en een sterk onderscheidend vermogen heeft. Indien de nationale rechter van oordeel is dat dit merk bekend is en dat de vorm van het element van de grille dat is ontworpen voor de bevestiging van het Audi-embleem, gelijk is aan of overeenstemt met dit merk, dan moet dit op deze basis bescherming genieten, ongeacht of de door GQ ingevoerde en te koop aangeboden grilles en de waren waarvoor dit merk is ingeschreven gelijk zijn, met elkaar overeenstemmen dan wel van elkaar verschillen. Het gebruik van het teken door GQ zou daarom kunnen worden verboden overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder c), van verordening 2017/1001, indien de nationale rechter vaststelt dat uit dit gebruik zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk AUDI. In dit geval is hij niet verplicht om het bestaan van verwarringsgevaar te beoordelen, omdat het in deze context irrelevant is dat de gemiddelde consument de grilles niet als origineel beschouwt.

49 Gelet op het voorgaande dient op de derde en de vierde vraag te worden geantwoord dat artikel 9, lid 2 en lid 3, onder a) tot en met c), van verordening 2017/1001 aldus moet worden uitgelegd dat de derde die zonder toestemming van de autofabrikant die houder is van een Uniemerk, reserveonderdelen – namelijk grilles voor de auto's van die fabrikant – invoert en te koop aanbiedt die een element bevatten dat is ontworpen voor de bevestiging van het embleem dat dit merk weergeeft en waarvan de vorm gelijk is aan of overeenstemt met dit merk, in het economische verkeer een teken gebruikt op een wijze die afbreuk kan doen aan een of meerdere functies van datzelfde merk, hetgeen door de nationale rechter moet worden nagegaan.

Eerste vraag

50 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 14, lid 1, onder c), van verordening 2017/1001 aldus moet worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat een autofabrikant die houder is van een Uniemerk, een derde verbiedt om gebruik te maken van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk voor reserveonderdelen voor de auto's van deze fabrikant, namelijk grilles, wanneer dit teken de vorm heeft van een element van de grille dat is ontworpen om het embleem dat dit merk weergeeft daarop te bevestigen, naargelang het al dan niet technisch mogelijk is om dit embleem op die grille te bevestigen zonder het teken daarop aan te brengen.

51 Om te beginnen moet worden opgemerkt dat, hoewel het gebruik door een derde van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een Uniemerk krachtens artikel 9 van verordening 2017/1001 door de houder ervan kan worden verboden, artikel 14 van deze verordening het recht van die houder om zich tegen dat gebruik te verzetten in de daarin bedoelde gevallen beperkt.

52 Krachtens artikel 14, lid 1, onder c), van verordening 2017/1001 verleent een Uniemerk de houder ervan dus niet het recht een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken van dat merk met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van deze houder, in het bijzonder indien het gebruik van dat merk noodzakelijk is om de bestemming van een goed of dienst aan te duiden, met name als accessoire of reserveonderdeel.

53 Hoewel er aanzienlijke verschillen bestaan tussen deze bepaling – die overeenkomt met artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2015, L 336, blz. 1) – en de bepaling die in het voorheen geldende Unierecht van kracht was, is de onmogelijkheid voor de merkhouder een derde te verbieden om van dat merk gebruik te maken wanneer dat gebruik nodig is om de bestemming van een goed of een dienst aan te duiden, met name als accessoire of reserveonderdeel, en in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, behouden en behoort deze thans tot een van de gevallen waarin het aan het merk verbonden uitsluitende recht niet aan de derde kan worden tegengeworpen (zie in die zin arrest van 11 januari 2024, Inditex, C-361/22, EU:C:2024:17, punten 44-46).

54 De in dit geval bedoelde beperking van het aan het merk verbonden uitsluitende recht heeft tot doel leveranciers van waren of diensten die complementair zijn aan door de merkhouder aangeboden waren of diensten, in staat te stellen dit merk te gebruiken om het publiek op begrijpelijke en volledige wijze te informeren over de bestemming van het door hen op de markt gebrachte goed of de door hen aangeboden dienst, of met andere woorden, over het gebruiksverband tussen hun waren of diensten en die van de merkhouder (zie naar analogie arresten van 17 maart 2005, Gillette Company en Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, punten 33 en 34, en 11 januari 2024, Inditex, C-361/22, EU:C:2024:17, punt 51).

55 Het gebruik van een merk door een derde met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk wanneer dit gebruik noodzakelijk is om de bestemming van een door deze derde op de markt gebracht goed of van een door hem aangeboden dienst aan te geven, is dus krachtens artikel 14, lid 1, onder c), van verordening 2017/1001 een van de gevallen waarin het gebruik van het merk niet door de houder ervan kan worden verboden (zie in die zin arrest van 11 januari 2024, Inditex, C-361/22, EU:C:2024:17, punt 52). Die beperking van het bij artikel 9 van deze verordening aan de merkhouder verleende uitsluitende recht geldt echter slechts indien het gebruik van het merk door de derde plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel in de zin van artikel 14, lid 2, van deze verordening.

56 In casu blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat het element van de grille waarvan de vorm gelijk is aan of overeenstemt met het merk AUDI, het mogelijk maakt het embleem dat dit merk weergeeft op deze grille te bevestigen. Zoals ook uit de verwijzingsbeslissing en de opmerkingen van partijen blijkt, wordt de keuze van de vorm van dit element ingegeven door de wens om een grille in de handel te brengen die zo getrouw mogelijk lijkt op de originele grille van de auto's van de betrokken fabrikant.

57 Een dergelijke situatie, waarin een onderneming die niet economisch verbonden is met de merkhouder een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk aanbrengt op de reserveonderdelen die zij in de handel brengt en die bestemd zijn om te worden ingebouwd in de waren van deze merkhouder, moet worden onderscheiden van een situatie waarin een dergelijke onderneming dat merk gebruikt om aan te geven dat die reserveonderdelen bestemd zijn om te worden ingebouwd in de waren van de merkhouder, zonder evenwel op deze onderdelen een teken aan te brengen dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk. De tweede situatie valt onder het in punt 55 van dit arrest bedoelde geval, doch niet de eerste. Het aanbrengen van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk op de door de derde verhandelde waar, gaat – zoals de advocaat-generaal in punt 57 van haar conclusie heeft opgemerkt – verder dan het in artikel 14, lid 1, onder c), van verordening 2017/1001 bedoelde gebruik en valt derhalve onder geen van de in deze bepaling bedoelde gevallen.

58 Hieruit volgt dat wanneer een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een Uniemerk, een element vormt van een reserveonderdeel voor auto's dat bestemd is om het embleem van de fabrikant van die auto's daarop te bevestigen, en dat niet wordt gebruikt met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de merkhouder, maar om een waar van die merkhouder zo getrouw mogelijk weer te geven, een dergelijk gebruik van dat merk niet onder artikel 14, lid 1, onder c), van verordening 2017/1001 valt.

59 In die omstandigheden is het irrelevant of het al dan niet technisch mogelijk is om het embleem dat het merk van de autofabrikant weergeeft, op de grille te bevestigen zonder dat de vorm van het voor die bevestiging bestemde element van de grille een teken vormt dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk. Het gebruik van deze vorm door GQ, dat in casu door de verwijzende rechter wordt beschouwd als een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk AUDI, moet worden beoordeeld in het licht van de in artikel 9 van verordening 2017/1001 genoemde regels, zoals door het Hof uitgelegd in de in de punten 42 tot en met 48 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak.

60 Gelet op het voorgaande dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat artikel 14, lid 1, onder c), van verordening 2017/1001 aldus moet worden uitgelegd dat het niet eraan in de weg staat dat een autofabrikant die houder is van een Uniemerk, een derde verbiedt om gebruik te maken van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk voor reserveonderdelen voor de auto's van deze fabrikant, namelijk grilles, wanneer dit teken de vorm heeft van een element van de grille dat is ontworpen om het embleem dat dit merk weergeeft daarop te bevestigen, zonder dat het in dat opzicht van belang is of het al dan niet technisch mogelijk is om dit embleem op die grille te bevestigen zonder het teken daarop aan te brengen.

Tweede vraag

61 Gelet op het antwoord op de eerste vraag hoeft de tweede vraag niet te worden beantwoord.

Kosten

62 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechter over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Vierde kamer) verklaart voor recht:

1) Artikel 9, lid 2 en lid 3, onder a) tot en met c), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk

moet aldus worden uitgelegd dat

de derde die zonder toestemming van de autofabrikant die houder is van een Uniemerk, reserveonderdelen – namelijk grilles voor de auto's van die fabrikant – invoert en te koop aanbiedt die een element bevatten dat is ontworpen voor de bevestiging van het embleem dat dit merk weergeeft en waarvan de vorm gelijk is aan of overeenstemt met dit merk, in het economische verkeer een teken gebruikt op een wijze die afbreuk kan

doen aan een of meerdere functies van datzelfde merk, hetgeen door de nationale rechter moet worden nagegaan.

2) Artikel 14, lid 1, onder c), van verordening 2017/1001

moet aldus worden uitgelegd dat

het niet eraan in de weg staat dat een autofabrikant die houder is van een Uniemerk, een derde verbiedt om gebruik te maken van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk voor reserveonderdelen voor de auto's van deze fabrikant, namelijk grilles, wanneer dit teken de vorm heeft van een element van de grille dat is ontworpen om het embleem dat dit merk weergeeft daarop te bevestigen, zonder dat het in dat opzicht van belang is of het al dan niet technisch mogelijk is om dit embleem op die grille te bevestigen zonder het teken daarop aan te brengen.

ondertekeningen