HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a patra)

25 ianuarie 2024*

„Trimitere preliminară – Marcă a Uniunii Europene – Regulamentul (UE) 2017/1001 – Articolul 9 alineatul (2) și alineatul (3) literele (a)-(c) – Drept conferit de marca Uniunii Europene – Noțiunea de «utilizare a unui semn în cadrul comerțului» – Articolul 14 alineatul (1) litera (c) – Limitarea efectelor mărcii Uniunii Europene – Dreptul titularului unei mărci a Uniunii Europene de a se opune utilizării de către un terț a unui semn identic sau similar cu marca pentru piese de schimb pentru automobile – Element al unei grile de radiator conceput pentru fixarea unei sigle care reprezintă marca unui producător de autovehicule”

În cauza C-334/22,

având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunalul Regional din Varșovia, Polonia), prin decizia din 25 februarie 2022, primită de Curte la 23 mai 2022, în procedura

Audi AG

împotriva

GQ,

CURTEA (Camera a patra),

compusă din domnul C. Lycourgos, președinte de cameră, doamna O. Spineanu-Matei (raportoare), domnii J.-C. Bonichot și S. Rodin și doamna L. S. Rossi, judecători,

avocat general: doamna L. Medina,

grefier: doamna M. Siekierzyńska, administratoare,

având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 8 iunie 2023,

luând în considerare observațiile prezentate:

– pentru Audi AG, de J. Alchimionek, B. Kochlewski, M. Popielska și P. Siekierzyński, adwokaci;

– pentru GQ, de E. Jaroszyńska-Kozłowska și S. Karpierz, radcowie prawni;

– pentru guvernul polonez, de B. Majczyna, J. Lachowicz și J. Sawicka, în calitate de agenți;

* Limba de procedură: polona.

– pentru guvernul francez, de R. Bénard, A. Daniel și E. Timmermans, în calitate de agenți;

– pentru Comisia Europeană, inițial de S. L. Kalėda, P. Němečková, J. Samnadda și B. Sasinowska, ulterior de P. Němečková, J. Samnadda și B. Sasinowska, în calitate de agenți,

după ascultarea concluziilor avocatei generale în ședința din 21 septembrie 2023,

pronunță prezenta

Hotărâre

1 Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 9 alineatul (2) și alineatul (3) litera (a), precum și a articolului 14 alineatul (1) litera (c) și alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (JO 2017, L 154, p. 1).

2 Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Audi AG, pe de o parte, și GQ, pe de altă parte, ca urmare a unei pretinse încălcări a dreptului conferit de o marcă a Uniunii Europene a cărei titulară este Audi.

Cadrul juridic

Regulamentul 2017/1001

3 Articolul 9 din Regulamentul 2017/1001, intitulat „Drepturi conferite de o marcă UE”, prevede la alineatele (1)-(3):

„(1) Înregistrarea unei mărci a Uniunii Europene conferă titularului său drepturi exclusive.

(2) Fără a aduce atingere drepturilor titularilor dobândite înainte de data depunerii cererii sau de data de prioritate a mărcii UE, titularul respectivei mărci UE are dreptul să împiedice orice terț să utilizeze un semn în cadrul comerțului, fără consimțământul său, pentru produse sau servicii în cazul în care:

(a) semnul este identic cu marca UE și este utilizat pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care marca UE este înregistrată;

(b) semnul este identic sau similar cu marca UE și este utilizat în legătură cu produsele sau serviciile care sunt identice sau similare cu produsele sau serviciile pentru care marca UE este înregistrată, în cazul în care există un risc de confuzie din partea publicului; riscul de confuzie cuprinde riscul de asociere între semn și marcă;

(c) semnul este identic sau similar cu marca UE, indiferent dacă este utilizat sau nu pentru produse sau servicii care sunt identice, similare sau nu sunt similare cu cele pentru care marca UE este înregistrată, în cazul în care aceasta se bucură de renume în Uniune[a Europeană] și, prin utilizarea semnului fără motiv justificat, se obțin foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii UE ori se aduce atingere acestuia.

(3) În temeiul alineatului (2), pot fi interzise, în special, următoarele:

(a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalajul acestor produse;

(b) oferirea produselor, introducerea lor pe piață sau păstrarea lor cu această destinație sub acest semn ori oferirea sau asigurarea de servicii sub semnul respectiv;

(c) importul sau exportul de produse sub acest semn;

(d) utilizarea semnului ca denumire comercială sau ca nume de societate ori ca parte a unei denumiri comerciale sau a numelui unei societăți;

(e) utilizarea semnului în documente comerciale și în publicitate;

(f) utilizarea semnului în publicitatea comparativă într-o manieră care contravine Directivei 2006/114/CE [a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind publicitatea înșelătoare și comparativă (JO 2006, L 376, p. 21, Ediție specială, 15/vol. 18, p. 229)]."

4 Articolul 14 din acest regulament, intitulat „Limitarea efectelor unei mărci UE", are următorul cuprins:

„(1) O marcă UE nu conferă titularului său dreptul de a interzice terților utilizarea în comerț:

[…]

(c) a mărcii UE dacă acest lucru este necesar pentru a identifica sau a face o trimitere la produse sau servicii ca fiind ale titularului respectivei mărci, mai ales atunci când utilizarea mărcii în cauză se impune pentru indicarea destinației unui produs sau a unui serviciu, în special ca accesorii sau piese detașate.

(2) Alineatul (1) se aplică numai în cazul în care utilizarea de către un terț se face în conformitate cu practicile loiale în materie industrială sau comercială."

Regulamentul (CE) nr. 6/2002

5 Articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare (JO 2002, L 3, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 33, p. 70), intitulat „Drepturi conferite de desenul sau modelul industrial comunitar", prevede la alineatul (1):

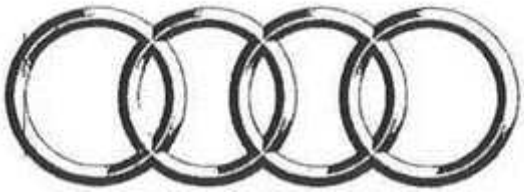
„Desenul sau modelul industrial comunitar înregistrat conferă titularului său dreptul exclusiv de a-l utiliza și interzice oricărui terț utilizarea acestuia fără consimțământul titularului. Prin utilizare, în înțelesul prezentei dispoziții, se înțelege, în special, fabricarea, ofertarea, introducerea pe piață, importul, exportul sau utilizarea propriu-zisă a unui produs în care a fost încorporat sau căruia i s-a aplicat desenul sau modelul în cauză, precum și depozitarea produsului respectiv în scopurile menționate anterior."

6 Articolul 110 din acest regulament, intitulat „Dispoziție tranzitorie”, prevede la alineatul (1):

„Până la data intrării în vigoare a modificărilor aduse prezentului regulament, la propunerea Comisiei [Europene] în acest sens, nu se acordă protecție sub titlul de desen sau model industrial comunitar pentru un desen sau model care constituie o piesă dintr-un produs complex, piesă utilizată în sensul articolului 19 alineatul (1) pentru a permite repararea acestui produs complex cu scopul de a-i reda aspectul inițial.”

Litigiul principal și întrebările preliminare

7 Audi este un producător de autovehicule care este titularul mărcii figurative a Uniunii Europene reprezentate în continuare, înregistrată sub numărul 000018762, care desemnează în special „vehicule terestre, aeriene și nautice, piese și părți componente ale acestor articole cuprinse în această clasă, inclusiv motoare”, ce fac parte din clasa 12 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare (denumită în continuare „marca AUDI”):



8 GQ este o persoană fizică ce desfășoară o activitate de vânzare, prin intermediul unui site internet, de piese de schimb pentru autovehicule, destinate în principal distribuitorilor unor asemenea piese. În cadrul acestei activități, GQ a făcut publicitate pentru grile de radiator adaptate și concepute pentru vechile modele de autovehicule Audi din anii 1980 și din anii 1990 și a oferit spre vânzare aceste grile de radiator. Acestea cuprindeau un element conceput pentru fixarea unei sigle a mărcii producătorului de autovehicule Audi (denumită în continuare „sigla Audi”).

9 Începând din anul 2017, Audi a introdus mai multe acțiuni în instanță împotriva lui GQ cu scopul de a împiedica oferirea spre vânzare de către acesta a pieselor de schimb neoriginale în cazul cărora forma anumitor elemente corespundea, parțial sau total, mărcii AUDI.

10 Mai precis, la 5 mai 2020, Audi a sesizat Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunalul Regional din Varșovia, Polonia), instanța de trimitere, cu o cerere prin care solicita să i se interzică lui GQ să facă publicitate, să importe, să ofere spre vânzare sau să introducă pe piață grile de radiator neoriginale care purtau un semn identic sau similar cu marca AUDI. Aceasta a solicitat de asemenea distrugerea a 70 de grile de radiator care fuseseră confiscate de autoritățile vamale poloneze și care ar aduce atingere dreptului exclusiv conferit de marca AUDI.

11 GQ contestă aceste cereri invocând o practică a producătorilor de autovehicule potrivit căreia aceștia nu s-ar opune vânzării de grile de radiator neoriginale care conțin un element conceput pentru fixarea siglei ce reprezintă marca lor.

12 Instanța de trimitere consideră că, pentru a se pronunța cu privire la litigiul cu care este sesizată, trebuie să stabilească dacă sfera protecției conferite de marca AUDI, care, potrivit acestei instanțe, are un caracter distinctiv ridicat, se bucură de o largă notorietate în Polonia și este asociată în mod

clar cu Audi, se extinde și la elementele concepute pentru fixarea siglei Audi pe grilele de radiator și care sunt, prin aspectul lor, în special forma lor, identice cu marca AUDI, sunt atât de similare cu aceasta încât creează confuzie sau sunt pur și simplu similare cu aceasta.

13 În această privință, în primul rând, instanța de trimitere apreciază că trebuie să se examineze consecințele inexistenței în dreptul mărcilor a unei dispoziții echivalente cu așa-numita clauză „privind reparațiile” prevăzută la articolul 110 alineatul (1) din Regulamentul nr. 6/2002.

14 Astfel, această instanță subliniază necesitatea de a proteja o concurență nedenaturată și interesul consumatorilor de a putea alege între cumpărarea unei piese pentru autovehicul originale și cea a unei piese neoriginale. Instanța menționată precizează că, deși nu este vorba în speță despre protecția unui desen sau model industrial comunitar, trimiterea la așa-numita clauză „privind reparațiile” se întemeiază pe ideea că dreptul conferit de o marcă a Uniunii Europene nu poate acorda titularului acestei mărci o protecție mai extinsă decât cea care rezultă din drepturi conferite atât de o asemenea marcă, cât și de un desen sau model industrial comunitar. Aceeași instanță arată că din Ordonanța din 6 octombrie 2015, Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680, punctele 39 și 42), reiese că această clauză nu poate fi aplicată prin analogie în dreptul mărcilor. Ea ridică totuși problema dacă Hotărârea din 20 decembrie 2017, Acacia și D’Amato (C-397/16 și C-435/16, EU:C:2017:992), nu impune o nouă interpretare a acestei ordonanțe pentru a evita o situație în care terții nu ar fi nici autorizați să utilizeze o marcă a unui producător de autovehicule pentru a produce și oferi spre vânzare piese de schimb ale vehiculelor acestui producător, nici autorizați să nu utilizeze această marcă într-un asemenea scop. Ea apreciază că, chiar dacă, potrivit jurisprudenței Curții, este exclusă aplicarea prin analogie a așa-numitei clauze „privind reparațiile” în dreptul mărcilor, acest fapt nu exclude ca posibilitatea limitării protecției mărcilor să fi fost avută în vedere de legiuitorul Uniunii sau să decurgă din Ordonanța din 6 octombrie 2015, Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680).

15 Prin urmare, instanța de trimitere solicită să se stabilească dacă, în împrejurările cauzei cu care este sesizată, o marcă îndeplinește o funcție de indicare a originii unei piese de schimb atunci când este un element al acestei piese. Aceasta solicită de asemenea să se stabilească dacă, atunci când un element al unei piese de schimb a unui autovehicul, și anume o grilă de radiator, permite fixarea siglei producătorului acestui vehicul pe această piesă și reprezintă forma unei mărci a acestui producător sau este similar cu această marcă într-un mod care poate genera confuzie, acest element poate fi considerat drept marcă ce îndeplinește o funcție de indicare a originii.

16 În al doilea rând, instanța de trimitere solicită să se stabilească dacă articolul 14 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 2017/1001 trebuie interpretat în sensul că se opune ca titularul unei mărci a Uniunii Europene să interzică unui terț utilizarea în cadrul comerțului a unui semn identic sau similar cu această marcă într-un mod care poate genera confuzie, pentru piese de schimb pentru autovehicule, și anume grile de radiator, atunci când acest semn constituie un element al acestor piese conceput pentru fixarea siglei producătorului acestor vehicule pe acestea. Ea distinge două situații în această privință, după cum este sau nu posibil din punct de vedere tehnic să se fixeze o asemenea siglă fără reproducerea pe piesele respective a unui semn identic cu această marcă sau care este similar cu aceasta într-un mod care poate genera confuzie. Instanța de trimitere precizează totuși că un astfel de criteriu de ordin tehnic nu ar constitui un criteriu de apreciere aplicabil cu ușurință.

17 În al treilea rând, instanța de trimitere ridică problema criteriilor de evaluare care trebuie aplicate pentru a stabili dacă utilizarea mărcii Uniunii se face în conformitate cu practicile loiale în materie industrială sau comercială, astfel cum prevede articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul 2017/1001.

18 În aceste condiții, Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunalul Regional din Varșovia) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

„1) Articolul 14 alineatul (1) litera (c) din [Regulamentul 2017/1001] trebuie interpretat în sensul că se opune ca titularul unei mărci/instanța să interzică unui terț să utilizeze în comerț un semn identic cu o marcă a Uniunii sau similar cu aceasta într-un mod care poate genera confuzie, în legătură cu piese de schimb pentru autoturisme (grile pentru radiator), dacă semnul respectiv constituie un element de fixare pentru un accesoriu auto (o siglă care reprezintă marca Uniunii) și

– dacă din punct de vedere tehnic nu există posibilitatea montării siglei originale care reprezintă marca Uniunii pe o piesă de schimb auto (grilă pentru radiator) fără a reproduce pe această piesă un semn identic cu marca Uniunii sau similar cu aceasta într un mod care poate genera confuzie

sau

– dacă din punct de vedere tehnic nu există posibilitatea montării siglei originale care reprezintă marca Uniunii pe o piesă detașată auto (calandru/grilă pentru radiator) fără a reproduce pe această piesă un semn identic cu marca Uniunii sau similar cu aceasta într-un mod care poate genera confuzie?

În cazul unui răspuns afirmativ la [prima întrebare prima sau a doua liniuță]:

2) Ce criterii de evaluare ar trebui utilizate în astfel de cazuri pentru a determina dacă utilizarea mărcii Uniunii Europene este conformă cu practicile loiale în materie industrială și comercială?

3) Articolul 9 alineatul (2) și alineatul (3) litera (a) din [Regulamentul 2017/1001] trebuie interpretat în sensul că, în cazul în care marca este un element al formei unei piese auto și în lipsa în cadrul Regulamentului 2017/1001 a unei clauze echivalente clauzei privind reparațiile de la articolul 110 alineatul (1) din [Regulamentul nr. 6/2002], marca nu îndeplinește funcția de indicare a originii într-o astfel de situație?

4) Articolul 9 alineatul (2) și alineatul (3) litera (a) din [Regulamentul 2017/1001] trebuie interpretat în sensul că, în cazul în care elementul de fixare a mărcii, care reprezintă forma mărcii sau este similar cu aceasta într-un mod care poate genera confuzie, este un element al formei unei piese auto și în lipsa în cadrul [regulamentului menționat] a unei clauze echivalente clauzei privind reparațiile de la articolul 110 alineatul (1) din [Regulamentul nr. 6/2002], elementul de fixare nu poate fi tratat ca o marcă ce îndeplinește funcția de indicare a originii, chiar dacă este identic cu marca sau similar cu aceasta într-un mod care poate genera confuzie?”

Cu privire la întrebările preliminare

Cu privire la a treia și la a patra întrebare

19 Trebuie amintit cu titlu introductiv că, potrivit articolului 9 alineatele (1) și (2) din Regulamentul 2017/1001, marca Uniunii Europene conferă titularului său dreptul exclusiv de a interzice oricărui terț să folosească în comerț un semn identic cu această marcă pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care este înregistrată, sau un semn pentru care, din cauza identității sau a similitudinii sale cu marca Uniunii Europene și din cauza identității sau a similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de marca Uniunii Europene și de semn, există un risc de confuzie pentru public, sau un semn identic sau similar cu marca Uniunii Europene pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care este înregistrată această marcă, atunci când aceasta se bucură de un renume în Uniune și când folosirea semnului fără motiv întemeiat generează un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii respective sau aduce atingere acestora (a se vedea în acest sens Hotărârea din 2 aprilie 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, punctul 31).

20 În această privință, din decizia de trimitere reiese că, prin intermediul celei de a treia și al celei de a patra întrebări, care trebuie analizate împreună și în primul rând, instanța de trimitere urmărește în realitate să afle dacă importul și oferirea spre vânzare a unei piese de schimb a unui autovehicul, și anume a unei grile de radiator, care conține un element a cărui formă este identică sau similară cu o marcă al cărei titular este producătorul acestui vehicul și care este conceput pentru fixarea pe această piesă a siglei producătorului, care reprezintă marca respectivă, constituie o „utilizare în cadrul comerțului a unui semn", prevăzută la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul 2017/1001.

21 În schimb, în pofida modului de formulare a celei de a treia întrebări, această instanță nu ridică problema capacității unui semn de a fi înregistrat ca marcă a Uniunii Europene. Astfel, funcția esențială a unei mărci individuale a Uniunii Europene care a fost înregistrată, precum în speță marca AUDI, este de a garanta consumatorilor proveniența produselor sau a serviciilor pe care le desemnează (a se vedea în acest sens Hotărârea din 8 iunie 2017, W. F. Gözze Frottierweberei și Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, punctele 40 și 41, precum și jurisprudența citată). Așadar, o asemenea marcă este considerată aptă să indice, prin ea însăși și în absența oricărui alt element, originea acestor produse sau servicii. Or, din cererea de decizie preliminară nu reiese că instanța de trimitere are îndoieli cu privire la temeinicia înregistrării mărcii AUDI ca marcă a Uniunii Europene și la capacitatea acestei mărci de a desemna originea produselor pentru care este înregistrată.

22 Trebuie subliniat de asemenea că condiția de aplicare a articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul 2017/1001 referitoare la „utilizarea în cadrul comerțului a unui semn" trebuie examinată înainte de eventuala apreciere a existenței unui risc de confuzie în sensul articolului 9 alineatul (2) litera (b) din acest regulament. Astfel, existența unui asemenea risc nu constituie o premisă a examinării aspectului dacă un semn este utilizat în cadrul comerțului.

23 În sfârșit, trebuie amintit că, în temeiul articolului 9 alineatul (3) literele (b) și (c) din regulamentul menționat, pot fi interzise oferirea produselor, introducerea lor pe piață sau păstrarea lor cu această destinație sub acest semn și importul sau exportul de produse sub acest semn. Prin urmare, având în vedere situația de fapt din litigiul principal, astfel cum este expusă în decizia de trimitere, aceste dispoziții pot fi de asemenea pertinente pentru soluționarea acestui litigiu.

24 În consecință, este necesar să se reformuleze a treia și a patra întrebare în sensul că, prin intermediul acestora, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă, în lipsa în cadrul Regulamentului 2017/1001 a unei dispoziții echivalente cu așa-numita clauză „privind reparațiile” de la articolul 110 alineatul (1) din Regulamentul nr. 6/2002, articolul 9 alineatul (2) și alineatul (3) literele (a)-(c) din Regulamentul 2017/1001 trebuie interpretat în sensul că terțul care, fără consimțământul producătorului de autovehicule titular al unei mărci a Uniunii Europene, importă și oferă spre vânzare piese de schimb, și anume grile de radiator pentru aceste autovehicule, care conțin un element conceput pentru fixarea siglei care reprezintă această marcă și a cărui formă este identică sau similară cu marca respectivă, utilizează un semn în cadrul comerțului într-un mod care poate aduce atingere uneia sau unora dintre funcțiile aceleiași mărci.

25 Este necesar să se arate, în primul rând, că, deși un semn protejat ca marcă a Uniunii Europene poate fi de asemenea, în anumite împrejurări, protejat ca desen sau model industrial comunitar, din decizia de trimitere reiese că litigiul principal privește numai protecția conferită de o marcă a Uniunii Europene, iar nu și pe cea conferită de un desen sau model industrial comunitar.

26 Or, trebuie arătat, asemenea instanței de trimitere, că o așa-numită clauză „privind reparațiile” precum cea existentă în dreptul desenelor sau modelelor industriale la articolul 110 din Regulamentul nr. 6/2002 nu a fost prevăzută de legiuitorul Uniunii în Regulamentul 2017/1001.

27 În plus, Curtea a clarificat deja domeniul de aplicare al articolului 110 din Regulamentul nr. 6/2002 în sensul că nu aduce anumite limitări decât protecției conferite desenelor sau modelelor industriale și se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor de drept al Uniunii referitoare la mărci. Această dispoziție nu conține, așadar, nicio derogare de la legislația Uniunii în materie de mărci (a se vedea în acest sens Ordonanța din 6 octombrie 2015, Ford Motor Company C-500/14, EU:C:2015:680, punctele 39, 41 și 42).

28 Pe de altă parte, obiectivul menținerii unei concurențe nedenaturate a fost luat în considerare de legiuitorul Uniunii în cadrul Regulamentului 2017/1001, în măsura în care articolul 14 din acest regulament limitează efectele dreptului pe care titularul unei mărci a Uniunii Europene îl are în temeiul articolului 9 din regulamentul menționat. Acest articol 14 urmărește să concilieze interesele fundamentale ale protecției dreptului conferit de o astfel de marcă cu cele ale liberei circulații a mărfurilor și ale liberei prestări a serviciilor în cadrul pieței interne, și aceasta astfel încât dreptul conferit de marcă să își poată îndeplini rolul de element esențial al sistemului de concurență nedenaturată pe care Tratatul FUE urmărește să îl stabilească și să îl mențină (a se vedea în acest sens Ordonanța din 6 octombrie 2015, Ford Motor Company C-500/14, EU:C:2015:680, punctul 43 și jurisprudența citată).

29 În consecință, nu se poate proceda la o interpretare a articolului 9 din Regulamentul 2017/1001 care ar conduce, pentru a lua în considerare un obiectiv de menținere a unei concurențe nedenaturate între producătorii de autovehicule și vânzătorii de piese de schimb neoriginale, la aplicarea prin analogie a articolului 110 din Regulamentul nr. 6/2002 și la limitarea, în temeiul acestei dispoziții, a dreptului conferit titularului unei mărci a Uniunii Europene prin acest articol 9.

30 În al doilea rând, este necesar să se arate că noțiunea de „utilizare”, în sensul articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul 2017/1001, nu este definită de acest regulament [Hotărârea din 22 decembrie 2022, Louboutin (Utilizarea unui semn contrafăcut pe o piață online), C-148/21 și C-184/21, EU:C:2022:1016, punctul 25].

31 Din jurisprudență rezultă că, în temeiul articolului 9 alineatul (2) literele (a) și (b) din acest regulament, titularul unei mărci a Uniunii Europene are dreptul să interzică oricărui terț să utilizeze în cadrul comerțului, fără consimțământul său, un semn identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta a fost înregistrată sau un semn pentru care, din cauza identității sau a similitudinii sale cu marca și din cauza identității sau a similitudinii produselor sau a serviciilor aflate sub incidența mărcii și a semnului, există un risc de confuzie din partea publicului, care include riscul de asociere între semn și marcă. Exercitarea acestui drept trebuie însă rezervată pentru cazurile în care utilizarea semnului de către un terț aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcțiilor mărcii, printre care figurează nu doar funcția esențială a mărcii, care constă în a garanta consumatorilor proveniența produsului sau a serviciului, ci și celelalte funcții ale acesteia, precum în special cea care constă în garantarea calității acestui produs sau serviciu ori funcțiile de comunicare, de investiție sau de publicitate (Hotărârea din 25 iulie 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha și Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, punctele 33 și 34, precum și jurisprudența citată).

32 Pe de altă parte, din articolul 9 alineatul (2) litera (c) din regulamentul menționat rezultă că titularul unei mărci a Uniunii Europene de renume are dreptul să împiedice orice terț să utilizeze în cadrul comerțului, fără consimțământul său, un semn identic sau similar cu aceasta, indiferent dacă este utilizat sau nu pentru produse sau servicii care sunt identice, similare sau nesimilare cu cele pentru care este înregistrată această marcă, atunci când prin această utilizare fără motiv întemeiat se obțin foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii respective sau se aduce atingere acestora.

33 În această privință, referitor la termenul „utilizare”, Curtea a constatat deja că acesta se referă exclusiv la comportamente active din partea terților [a se vedea în acest sens Hotărârea din 25 iulie 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha și Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, punctul 38, precum și jurisprudența citată] și că enumerarea tipurilor de utilizare pe care titularul mărcii Uniunii Europene le poate interzice, cuprinsă la articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul 2017/1001, nu este exhaustivă (a se vedea în acest sens Hotărârea din 2 aprilie 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, punctul 32 și jurisprudența citată).

34 Utilizarea semnului identic sau similar cu marca Uniunii Europene are loc „în cadrul comerțului” în măsura în care această utilizare se produce în contextul unei activități comerciale ce vizează un avantaj economic, iar nu în domeniul privat (a se vedea în acest sens Hotărârea din 12 noiembrie 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, punctul 40, precum și Hotărârea din 23 martie 2010, Google France și Google, C-236/08-C-238/08, EU:C:2010:159, punctul 50).

35 În ceea ce privește funcțiile mărcii Uniunii Europene, cea, esențială, menționată la punctele 21 și 31 din prezenta hotărâre, care constă în a garanta identitatea originii are în special rolul de a atesta că toate produsele sau serviciile care poartă marca respectivă au fost fabricate sau furnizate sub controlul unei întreprinderi unice, căreia i se poate atribui răspunderea pentru calitatea acestora, pentru a-și putea îndeplini rolul de element esențial al sistemului de concurență nedenaturată (a se vedea în acest sens Hotărârea din 12 noiembrie 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, punctul 48, precum și Hotărârea din 25 iulie 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha și Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, punctul 35).

36 Printre alte funcții ale mărcii Uniunii Europene, cea de investiție reprezintă posibilitatea titularului unei mărci de a o folosi pentru a dobândi sau pentru a conserva o reputație de natură să atragă și să fidelizeze consumatorii prin intermediul diverselor tehnici comerciale. Prin

urmare, atunci când utilizarea de către un terț, precum un concurent al titularului mărcii Uniunii Europene, a unui semn identic sau similar cu marca pentru produse sau servicii identice, similare sau diferite de cele pentru care aceasta este înregistrată îngreunează în mod substanțial folosirea de către titularul respectiv a mărcii sale pentru a dobândi sau pentru a conserva o reputație de natură să atragă sau să fidelizeze consumatorii, această utilizare aduce atingere funcției menționate. În consecință, acest titular este îndreptățit să interzică o asemenea utilizare în temeiul articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul 2017/1001 (a se vedea în acest sens Hotărârea din 25 iulie 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha și Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, punctul 36, precum și jurisprudența citată).

37 În speță, trebuie arătat că a treia și a patra întrebare se întemeiază pe premisa că grilele de radiator importate și oferite spre vânzare de GQ nu sunt produse provenite de la titularul mărcii AUDI sau introduse pe piață cu consimțământul acestuia.

38 În plus, din cererea de decizie preliminară reiese că forma elementului acestor grile de radiator conceput pentru fixarea siglei AUDI este considerată de instanța de trimitere ca fiind identică sau similară cu marca AUDI. Această formă constituie, așadar, un semn în sensul articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul 2017/1001, faptul că este vorba despre un element al unei piese de schimb pentru un autovehicul, și anume o grilă de radiator, nefiind susceptibil să modifice această constatare.

39 Din cererea de decizie preliminară reiese de asemenea că acest semn este aplicat pe respectivele grile de radiator sau integrat în acestea în vederea comercializării acestora din urmă, ceea ce reprezintă o utilizare care intră sub incidența articolului 9 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul 2017/1001. Pe de altă parte, în măsura în care GQ importă și oferă spre vânzare grile de radiator care conțin semnul menționat, se poate considera că acesta se încadrează în tipurile de utilizare care intră sub incidența articolului 9 alineatul (3) literele (b) și (c) din acest regulament.

40 Acest lucru este valabil cu atât mai mult atunci când, precum în speță, elementul respectiv este plasat pe piesa de schimb, și anume grila de radiator, astfel încât, atât timp cât nu este fixată sigla ce reprezintă marca producătorului auto, semnul identic sau similar cu această marcă este vizibil pentru publicul relevant atunci când acesta vede piesa respectivă, acest public fiind cel care dorește să cumpere o asemenea piesă pentru repararea unui autovehicul. Un atare fapt este de natură să concretizeze existența unei legături materiale între aceeași piesă, pe care un terț o importă, căreia îi face publicitate și pe care o oferă spre vânzare, și titularul mărcii AUDI.

41 În al treilea rând, trebuie arătat că o astfel de utilizare este, după caz, susceptibilă să aducă atingere uneia sau mai multor funcții ale mărcii.

42 În această privință, trebuie amintit că articolul 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul 2017/1001 vizează așa-numita ipoteză a „dublei identități”, și anume utilizarea de către terț a unui semn identic cu marca Uniunii Europene pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care este înregistrată această marcă. În această ipoteză, utilizarea semnului de către terț în sensul articolului 9 alineatul (2) din acest regulament va putea fi interzisă de titularul acestei mărci în temeiul articolului 9 alineatul (2) litera (a) din regulamentul menționat (a se vedea în acest sens Hotărârea din 22 septembrie 2011, Interflora și Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punctul 33), atunci când această utilizare este susceptibilă să aducă atingere funcțiilor mărcii, printre care figurează nu numai funcția esențială a mărcii, care constă în a garanta consumatorilor proveniența produsului sau a serviciului, ci și celelalte funcții ale acesteia,

precum, printre altele, cea care constă în garantarea calității acestui produs sau serviciu ori funcțiile de comunicare, de investiție sau de publicitate (a se vedea în acest sens Hotărârea din 3 martie 2016, Daimler C-179/15, EU:C:2016:134, punctul 26 și jurisprudența citată).

43 Dacă nu există dublă identitate între semnul utilizat de terț și marca Uniunii Europene și între produsele vizate, în special atunci când semnul utilizat de terț și marca Uniunii Europene sunt similare, iar nu identice, produsele sau serviciile în cauză fiind identice sau similare, instanța națională va trebui să aprecieze dacă utilizarea acestui semn determină un risc de confuzie în sensul articolului 9 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul 2017/1001. Potrivit jurisprudenței, constituie un risc de confuzie riscul ca publicul să poată crede că produsele sau serviciile în cauză provin de la aceeași întreprindere sau eventual de la întreprinderi legate din punct de vedere economic (Hotărârea din 22 iunie 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punctul 17, și Hotărârea din 8 iulie 2010, Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, punctul 51). Prin urmare, în temeiul acestei dispoziții, titularul mărcii poate interzice utilizarea de către terț a semnului identic sau similar cu această marcă numai dacă, din cauza existenței unui astfel de risc de confuzie, această utilizare aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcției „esențiale” menționate (a se vedea în acest sens Hotărârea din 3 martie 2016, Daimler C-179/15, EU:C:2016:134, punctul 27 și jurisprudența citată).

44 Pe de altă parte, atunci când marca se bucură de renume în Uniune, în sensul articolului 9 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul 2017/1001, titularul acestei mărci are dreptul să interzică utilizarea de către un terț în cadrul comerțului a unui semn identic sau similar cu marca respectivă în condițiile amintite la punctul 32 din prezenta hotărâre. Exercitarea acestui drept de către titularul mărcii de renume nu presupune existența unui risc de confuzie în percepția publicului vizat (a se vedea în acest sens Hotărârea din 22 septembrie 2011, Interflora și Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punctele 70 și 71, precum și jurisprudența citată).

45 În speță, revine instanței naționale mai întâi sarcina de a stabili, pe de o parte, dacă semnul utilizat de GQ, care constă în forma elementului grilei de radiator conceput pentru fixarea siglei Audi, este identic sau similar cu marca AUDI și, pe de altă parte, dacă o grilă de radiator este identică sau similară cu unul sau mai multe produse pentru care este înregistrată această marcă, menționate la punctul 7 din prezenta hotărâre.

46 În cazul în care instanța națională stabilește că această formă este un semn identic cu marca AUDI și că aceste grile de radiator, ca piese de schimb, sunt identice cu produsele pentru care este înregistrată această marcă, ea va trebui să aplice articolul 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul 2017/1001.

47 Dacă, în schimb, această instanță stabilește că GQ utilizează un semn similar, iar nu identic, cu marca AUDI, iar grilele sale de radiator, ca piese de schimb, sunt identice sau similare cu produsele pentru care este înregistrată această marcă, aceasta va trebui să aprecieze existența unui risc de confuzie, în sensul articolului 9 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul 2017/1001, luând în considerare toți factorii pertinenți, în special gradul de similitudine a semnelor și cel al produselor, percepția consumatorului mediu al publicului relevant, normal informat, suficient de atent și de avizat atunci când vede produsele pentru care terțul utilizează semnul, precum și nivelul de atenție a acestui public, caracterul distinctiv al mărcii Uniunii Europene sau condițiile în care sunt comercializate produsele (a se vedea în acest sens Hotărârea din 11 noiembrie 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, punctul 22, și Hotărârea din 4 martie 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, punctele 57 și 70).

48 Pe de altă parte, din decizia de trimitere reiese că marca AUDI se bucură de o largă notorietate în Polonia și are un caracter distinctiv ridicat. În cazul în care instanța națională apreciază că această marcă este de renume și că forma elementului grilei de radiator concepute pentru fixarea siglei Audi este identică sau similară cu marca respectivă, aceasta din urmă va trebui să beneficieze de protecție în acest sens, indiferent dacă grilele de radiator importate și oferite spre vânzare de GQ și produsele pentru care este înregistrată aceeași marcă sunt identice, similare sau diferite. Utilizarea semnului de către GQ ar putea fi atunci interzisă, conform articolului 9 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul 2017/1001, dacă instanța națională stabilește că această utilizare fără motiv întemeiat generează un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii AUDI sau aduce atingere acestora. În acest caz, instanța respectivă nu va fi obligată să aprecieze existența unui risc de confuzie, întrucât, în acest context, este lipsit de relevanță faptul că un consumator mediu percepe grilele de radiator ca nefiind originale.

49 Având în vedere toate considerațiile precedente, trebuie să se răspundă la a treia și la a patra întrebare că articolul 9 alineatul (2) și alineatul (3) literele (a)-(c) din Regulamentul 2017/1001 trebuie interpretat în sensul că terțul care, fără consimțământul producătorului de autovehicule titular al unei mărci a Uniunii Europene, importă și oferă spre vânzare piese de schimb, și anume grile de radiator pentru aceste autovehicule, care conțin un element conceput pentru fixarea siglei care reprezintă această marcă și a cărui formă este identică sau similară cu marca respectivă utilizează un semn în cadrul comerțului într-un mod care este susceptibil să aducă atingere uneia sau unora dintre funcțiile aceleiași mărci, aspect a cărui verificare este de competența instanței naționale.

Cu privire la prima întrebare

50 Prin intermediul primei întrebări, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă articolul 14 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 2017/1001 trebuie interpretat în sensul că se opune ca producătorul de autovehicule titular al unei mărci a Uniunii Europene să interzică unui terț utilizarea unui semn identic sau similar cu această marcă pentru piese de schimb pentru aceste autovehicule, și anume grile de radiator, atunci când acest semn constă în forma unui element al grilei de radiator conceput pentru fixarea pe aceasta a siglei care reprezintă marca respectivă, iar aceasta având în vedere existența sau inexistența unei posibilități tehnice de a fixa această siglă pe grila de radiator menționată fără a aplica semnul respectiv pe aceasta.

51 Trebuie arătat, cu titlu introductiv, că, atunci când utilizarea de către un terț a unui semn identic sau similar cu o marcă a Uniunii Europene poate fi interzisă de titularul său în temeiul articolului 9 din Regulamentul 2017/1001, articolul 14 din acest regulament limitează, în situațiile pe care le enunță, dreptul acestui titular de a se opune acestei utilizări.

52 Astfel, în temeiul articolului 14 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 2017/1001, o marcă a Uniunii Europene nu conferă titularului său dreptul de a interzice unui terț utilizarea în cadrul comerțului a acestei mărci pentru a desemna sau a menționa produse sau servicii ca fiind cele ale titularului respectiv, mai ales atunci când utilizarea mărcii în cauză se impune pentru indicarea destinației unui produs sau a unui serviciu, în special ca accesoriu sau piesă de schimb.

53 În pofida existenței unor diferențe notabile între această dispoziție, care corespunde articolului 14 alineatul (1) litera (c) din Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 2015, L 336, p. 1), și dispoziția care a precedat-o în legislația Uniunii anterior în vigoare, imposibilitatea titularului unei mărci de a interzice unui terț utilizarea acestei mărci atunci când această utilizare

este necesară pentru indicarea destinației unui produs sau a unui serviciu, în special ca accesoriu sau piesă de schimb, și se face în conformitate cu practicile loiale în materie industrială sau comercială a fost conservată și constituie în prezent una dintre ipotezele în care dreptul exclusiv conferit de marcă nu poate fi opus unui terț (a se vedea în acest sens Hotărârea din 11 ianuarie 2024, Inditex, C-361/22, EU:C:2024:17, punctele 44-46).

54 Obiectivul limitării, vizată de această ipoteză, a dreptului exclusiv conferit de marcă este de a permite furnizorilor de produse sau de servicii complementare unor produse sau servicii oferite de titularul unei mărci să utilizeze această marcă pentru a informa, într-o manieră inteligibilă și completă, publicul cu privire la destinația produsului pe care îl comercializează sau a serviciului pe care îl oferă sau, cu alte cuvinte, cu privire la legătura utilitară care există între produsele sau serviciile lor și cele ale titularului mărcii (a se vedea prin analogie Hotărârea din 17 martie 2005, Gillette Company și Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, punctele 33 și 34, precum și Hotărârea din 11 ianuarie 2024, Inditex, C-361/22, EU:C:2024:17, punctul 51).

55 Astfel, utilizarea unei mărci de către un terț pentru a desemna sau a menționa produse sau servicii ca fiind cele ale titularului acestei mărci, atunci când această utilizare este necesară pentru indicarea destinației unui produs comercializat de acest terț sau a unui serviciu oferit de acesta, intră, în temeiul articolului 14 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 2017/1001, sub incidența uneia dintre ipotezele în care utilizarea mărcii nu este susceptibilă să fie interzisă de titularul său (a se vedea în acest sens Hotărârea din 11 ianuarie 2024, Inditex, C-361/22, EU:C:2024:17, punctul 52). Această limitare a dreptului exclusiv conferit titularului mărcii de articolul 9 din acest regulament se aplică numai în cazul în care utilizarea acestei mărci de către un terț se face în conformitate cu practicile loiale în materie industrială sau comercială, în sensul articolului 14 alineatul (2) din regulamentul menționat.

56 În speță, din decizia de trimitere reiese că elementul grilei de radiator a cărui formă este identică sau similară cu marca AUDI permite fixarea siglei care reprezintă această marcă pe grila de radiator respectivă. Așa cum reiese deopotrivă din decizia de trimitere și din observațiile părților, alegerea formei acestui element este ghidată de voința de a comercializa o grilă de radiator care seamănă într-un mod cât mai fidel posibil cu grila de radiator originală a producătorului autovehiculelor în cauză.

57 Or, trebuie să se distingă o astfel de situație, în care o întreprindere care nu este legată din punct de vedere economic de titularul mărcii aplică un semn identic sau similar cu această marcă pe piesele de schimb comercializate de ea și destinate a fi integrate în produsele acestui titular, de o situație în care o astfel de întreprindere utilizează această marcă fără a aplica însă pe aceste piese de schimb un semn identic sau similar cu marca pentru a indica faptul că piesele de schimb respective sunt destinate să fie integrate în produsele titularului mărcii respective. Dacă a doua dintre aceste situații se încadrează în ipoteza vizată la punctul 55 din prezenta hotărâre, prima dintre situațiile menționate nu se încadrează în aceasta. Aplicarea unui semn identic sau similar cu marca pe produsul comercializat de terț depășește, astfel cum a observat doamna avocată generală la punctul 57 din concluzii, utilizarea cu scopul de a face o trimitere prevăzută la articolul 14 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 2017/1001 și, prin urmare, nu se încadrează în niciuna dintre ipotezele acoperite de această dispoziție.

58 Rezultă că, atunci când un semn identic sau similar cu o marcă a Uniunii Europene constituie un element al unei piese de schimb pentru autovehicule, care este conceput pentru fixarea siglei producătorului acestor vehicule pe aceasta și nu este utilizat pentru a desemna sau menționa

produse sau servicii ca fiind cele ale titularului acestei mărci, ci pentru a reproduce într-un mod cât mai fidel posibil un produs al acestui titular, o asemenea utilizare a mărcii respective nu intră sub incidența articolului 14 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 2017/1001.

59 În aceste împrejurări, este irelevant dacă există sau nu o posibilitate tehnică de a fixa sigla care reprezintă marca producătorului autovehiculelor pe grila radiatorului fără ca forma elementului grilei de radiator conceput pentru această fixare să constituie un semn identic sau similar cu marca. Utilizarea de către GQ a acestei forme, care în speță este considerată de instanța de trimitere ca fiind un semn identic sau similar cu marca AUDI, va trebui apreciată din perspectiva normelor prevăzute la articolul 9 din Regulamentul 2017/1001, astfel cum au fost interpretate de Curte în jurisprudența amintită la punctele 42-48 din prezenta hotărâre.

60 Având în vedere ansamblul considerațiilor care precedă, trebuie să se răspundă la prima întrebare că articolul 14 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 2017/1001 trebuie interpretat în sensul că nu se opune ca producătorul de autovehicule titular al unei mărci a Uniunii Europene să interzică unui terț utilizarea unui semn identic sau similar cu această marcă pentru piese de schimb pentru aceste autovehicule, și anume grile de radiator, atunci când acest semn constă în forma unui element al grilei de radiator conceput pentru fixarea pe aceasta a siglei care reprezintă marca respectivă, fiind irelevant dacă există sau nu o posibilitate tehnică de a fixa această siglă pe grila de radiator menționată fără a aplica semnul respectiv pe aceasta.

Cu privire la a doua întrebare

61 Ținând seama de răspunsul dat la prima întrebare, nu este necesar să se răspundă la a doua întrebare.

Cu privire la cheltuielile de judecată

62 Întrucât, în privința părților din litigiul principal, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a patra) declară:

1) Articolul 9 alineatul (2) și alineatul (3) literele (a)-(c) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene

trebuie interpretat în sensul că

terțul care, fără consimțământul producătorului de autovehicule titular al unei mărci a Uniunii Europene, importă și oferă spre vânzare piese de schimb, și anume grile de radiator pentru aceste autovehicule, care conțin un element conceput pentru fixarea siglei care reprezintă această marcă și a cărui formă este identică sau similară cu marca respectivă utilizează un semn în cadrul comerțului într-un mod care este susceptibil să aducă atingere uneia sau unora dintre funcțiile aceleiași mărci, aspect a cărui verificare este de competența instanței naționale.

2) Articolul 14 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 2017/1001

trebuie interpretat în sensul că

nu se opune ca producătorul de autovehicule titular al unei mărci a Uniunii Europene să interzică unui terț utilizarea unui semn identic sau similar cu această marcă pentru piese de schimb pentru aceste autovehicule, și anume grile de radiator, atunci când acest semn constă în forma unui element al grilei de radiator conceput pentru fixarea pe aceasta a siglei care reprezintă marca respectivă, fiind irelevant dacă există sau nu o posibilitate tehnică de a fixa această siglă pe grila de radiator menționată fără a aplica semnul respectiv pe aceasta.

Semnături