Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen)

den 25 januari 2024*

”Begäran om förhandsavgörande – EU-varumärke – Förordning (EU) 2017/1001 – Artikel 9.2 och 9.3 a–c – Rättigheter som är knutna till ett EU-varumärke – Begreppet ’i näringsverksamhet använda ett tecken’ – Artikel 14.1 c – Begränsningar av ett EU-varumärkes rättsverkan – Rätt för innehavaren av ett EU-varumärke att förhindra tredje man att använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket för reservdelar till motorfordon – Beståndsdel i en kylargrill som utformats för att fästa ett emblem som återger en motorfordonstillverkares varumärke”

I mål C-334/22,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Sąd Okręgowy w Warszawie (Regionala domstolen i Warszawa, Polen) genom beslut av den 25 februari 2022, som inkom till domstolen den 23 maj 2022, i målet

Audi AG

mot

GQ,

meddelar

DOMSTOLEN (fjärde avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden C. Lycourgos samt domarna O. Spineanu-Matei (referent), J.-C. Bonichot, S. Rodin och L.S. Rossi,

generaladvokat: L. Medina,

justitiesekreterare: handläggaren M. Siekierzyńska,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 8 juni 2023,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

– Audi AG, genom J. Alchimionek, B. Kochlewski, M. Popielska och P. Siekierzyński, adwokaci,

– GQ, genom E. Jaroszyńska-Kozłowska och S. Karpierz, radcowie prawni,

* Rättegångsspråk: polska.

– Polens regering, genom B. Majczyna, J. Lachowicz och J. Sawicka, samtliga i egenskap av ombud,

– Frankrikes regering, genom R. Bénard, A. Daniel och E. Timmermans, samtliga i egenskap av ombud,

– Europeiska kommissionen, inledningsvis genom S.L. Kalėda, P. Němečková, J. Samnadda och B. Sasinowska, därefter genom P. Němečková, J. Samnadda och B. Sasinowska, samtliga i egenskap av ombud,

och efter att den 21 september 2023 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 9.2 och 9.3 a samt artikel 14.1 c och 14.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1).

2 Begäran har framställts i ett mål mellan Audi AG och GQ angående ett påstått intrång i rätten till ett EU-varumärke som Audi är innehavare av.

Tillämpliga bestämmelser

Förordning 2017/1001

3 Artikel 9 i förordning 2017/1001 har rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett EU-varumärke”. I punkterna 1–3 i denna artikel föreskrivs följande:

”1. Registreringen av ett EU-varumärke ger innehavaren en ensamrätt.

2. Utan att det påverkar innehavares rättigheter som förvärvats före ansökningsdagen eller prioritetsdagen för EU-varumärket ska innehavaren av ett EU-varumärke ha rätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet, för varor eller tjänster, använda ett tecken om

a) tecknet är identiskt med EU-varumärket och används för varor eller tjänster som är identiska med dem för vilka EU-varumärket är registrerat,

b) tecknet är identiskt med eller liknar EU-varumärket och används för varor eller tjänster som är identiska med eller liknar de varor eller tjänster för vilka EU-varumärket är registrerat, om detta kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket,

c) tecknet är identiskt med eller liknar EU-varumärket oavsett om det används för varor och tjänster som är identiska med, liknar eller inte liknar dem för vilka EU-varumärket är registrerat, om det senare är känt i [Europeiska] unionen och om användningen av tecknet i fråga utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för EU-varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

3. Följande handlingar får särskilt förbjudas med stöd av punkt 2:

a) Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.

b) Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.

c) Att importera eller exportera varor under tecknet.

d) Att använda tecknet som firma- eller företagsnamn eller som del av ett firma- eller företagsnamn.

e) Att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam.

f) Att använda tecknet i jämförande reklam på ett sätt som strider mot [Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam (EUT L 376, 2006, s. 21)]."

4 Artikel 14 i förordningen, med rubriken "Begränsningar av ett EU-varumärkes rättsverkan", har följande lydelse:

"1. Ett EU-varumärke ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda

…

c) EU-varumärket i syfte att identifiera eller hänvisa till varor eller tjänster som EU-varumärkesinnehavarens varor eller tjänster, särskilt om användning av det varumärket är nödvändig för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdelar.

2. Punkt 1 ska tillämpas endast om tredje man vid användningen handlar i enlighet med god affärssed."

Förordning (EG) nr 6/2002

5 Artikel 19 i rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EGT L 3, 2002, s. 1) har rubriken "Rättigheter knutna till gemenskapsformgivningar". I punkt 1 i denna artikel föreskrivs följande:

"En registrerad gemenskapsformgivning skall ge innehavaren ensamrätt att använda den och att hindra tredje man från att utan hans samtycke använda den. Med användning enligt denna bestämmelse avses särskilt att tillverka, bjuda ut, släppa ut på marknaden, importera, exportera eller

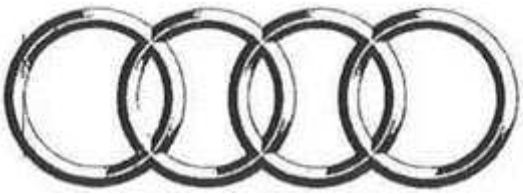
använda en produkt som formgivningen ingår i eller används för eller att lagerhålla en sådan produkt för sådana ändamål.”

6 Artikel 110 i denna förordning har rubriken ”Övergångsbestämmelse”. I punkt 1 i denna artikel föreskrivs följande:

”Till dess att ändringar i denna förordning har trätt i kraft efter förslag från kommissionen i ärendet skall skydd i form av gemenskapsformgivning inte åtnjutas för en formgivning som utgör en beståndsdel i en sammansatt produkt och som används enligt artikel 19.1 för att möjliggöra reparation av denna sammansatta produkt så att den återfår sitt ursprungliga utseende.”

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

7 Audi är en motorfordonstillverkare som är innehavare av det nedan återgivna EU-figurmärket, som registrerats under nummer 000018762, för bland annat ”land-, luft- och vattenfarkoster, delar för dessa varor (ingående i klass 12), inklusive motorer för motorfordon”, vilka omfattas av klass 12 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg (nedan kallat varumärket AUDI):



8 GQ är en fysisk person som via en webbplats säljer reservdelar till motorfordon. Dessa reservdelar säljs huvudsakligen till återförsäljare av sådana delar. GQ gjorde inom ramen för denna verksamhet reklam för kylargrillar, som anpassats och utformats för gamla modeller av motorfordonen Audi från åren 1980 och 1990, och utbjöd dessa kylargrillar till försäljning. Kylargrillarna omfattade en beståndsdel som utformats för att fästa ett emblem av motorfordonstillverkaren Audis varumärke (nedan kallat Audis emblem).

9 År 2017 väckte Audi, för första gången, talan mot GQ för att hindra bolaget från att till försäljning utbjuda reservdelar som inte var original och vilkas beståndsdelar till sin form helt eller delvis återgav varumärket AUDI.

10 I synnerhet väckte Audi, den 5 maj 2020, talan vid Sąd Okręgowy w Warszawie (Regionala domstolen i Warszawa, Polen), den hänskjutande domstolen, och yrkade att GQ skulle förbjudas att göra reklam för, importera, utbjuda till försäljning eller marknadsföra kylargrillar som inte är original och som är försedda med ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket AUDI. Bolaget yrkade även att 70 kylargrillar som de polska tullmyndigheterna hade tagit i beslag och som utgjorde ett intrång i den ensamrätt som är knuten till varumärket AUDI skulle förstöras.

11 GQ har bestritt dessa yrkanden och åberopat en praxis hos motorfordonstillverkarna som innebär att de inte motsätter sig försäljning av kylargrillar som inte är original och som omfattar en beståndsdel som utformats för att fästa det emblem som återger deras varumärke.

12 Den hänskjutande domstolen anser att den, för att kunna avgöra det mål som är anhängigt vid den, måste fastställa huruvida det skydd som följer av varumärket AUDI – vilket enligt nämnda domstol har en hög särskiljningsförmåga, är mycket välkänt i Polen och tydligt associeras med Audi – även omfattar beståndsdelar som utformats för att fästa Audis emblem på kylargrillar och som genom sitt utseende, i synnerhet deras form, är identiska med varumärket AUDI, till förväxling liknar det eller enbart liknar det.

13 Den hänskjutande domstolen anser, för det första, att det är nödvändigt att undersöka följderna av att det i varumärkesrätten saknas en bestämmelse som motsvarar den så kallade reparationsklausulen i artikel 110.1 i förordning nr 6/2002.

14 Den hänskjutande domstolen har nämligen understrukit behovet av att skydda en icke snedvriden konkurrens och konsumenternas intresse av att kunna välja mellan att köpa en originaldel till motorfordon och att köpa en del som inte är original. Den hänskjutande domstolen har preciserat att även om det i förevarande fall inte rör sig om skydd för en gemenskapsformgivning, grundar sig hänvisningen till den så kallade reparationsklausulen på tanken att den rättighet som är knuten till ett EU-varumärke inte kan ge innehavaren av detta varumärke ett mer omfattande skydd än det som följer av de rättigheter som grundas på både ett sådant varumärke och en gemenskapsformgivning. Den hänskjutande domstolen har påpekat att det framgår av beslutet av den 6 oktober 2015, Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680, punkterna 39 och 42), att denna klausul inte kan tillämpas analogt inom varumärkesrätten. Nämnda domstol vill emellertid få klarhet i huruvida domen av den 20 december 2017, Acacia och D'Amato (C-397/16 och C-435/16, EU:C:2017:992), inte kräver en ny tolkning av detta beslut, i syfte att undvika en situation där tredje man varken har rätt att använda en motorfordonstillverkares varumärke för att tillverka och till försäljning utbjuda reservdelar till fordon från denna tillverkare eller att underlåta att använda varumärket för detta ändamål. Den hänskjutande domstolen anser att även om det av domstolens praxis följer att den så kallade reparationsklausulen inte kan tillämpas inom varumärkesrätten analogt, utesluter inte detta att möjligheten att begränsa varumärkesskyddet har övervägts av unionslagstiftaren eller följer av beslutet av den 6 oktober 2015, Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680).

15 Den hänskjutande domstolen vill därför få klarhet i huruvida ett varumärke, under de omständigheter som är aktuella i det mål som den ska avgöra, fyller en funktion som ursprungsangivelse för en reservdel när det utgör en beståndsdel i denna reservdel. Den hänskjutande domstolen vill även få klarhet i huruvida en beståndsdel i en reservdel till ett motorfordon, nämligen en kylargrill, som gör det möjligt att fästa motorfordonstillverkarens emblem på reservdelen och återger formen på ett varumärke tillhörande tillverkaren eller till förväxling liknar det, kan anses utgöra ett varumärke som fyller en funktion som ursprungsangivelse.

16 För det andra vill den hänskjutande domstolen få klarhet i huruvida artikel 14.1 c i förordning 2017/1001 ska tolkas så, att den utgör hinder för att innehavaren av ett EU-varumärke förhindrar tredje man att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller till förväxling liknar varumärket, för reservdelar till motorfordon, nämligen kylargrillar, när detta tecken utgör en beståndsdel i dessa reservdelar som utformats för att fästa fordonstillverkarens emblem på reservdelarna. Nämnda domstol skiljer mellan två situationer beroende på om det är tekniskt möjligt eller inte att fästa ett sådant emblem utan att på nämnda reservdelar återge ett tecken som är identiskt med eller till förväxling liknar varumärket. Den har emellertid preciserat att ett sådant tekniskt kriterium inte är ett kriterium som är lätt att tillämpa.

17 Den hänskjutande domstolen önskar, för det tredje, få klarhet i vilka bedömningskriterier som ska tillämpas för att avgöra huruvida EU-varumärket används i enlighet med god affärssed, såsom krävs enligt artikel 14.2 i förordning 2017/1001.

18 Mot denna bakgrund beslutade Sąd Okręgowy w Warszawie (Regionala domstolen i Warszawa) att vilandeförklara målet och ställa följande frågor till EU-domstolen:

”1 Ska artikel 14.1 c i [förordning 2017/1001] tolkas så, att den utgör hinder för att varumärkesinnehavaren eller en domstol förhindrar tredje man att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller till förväxling liknar ett EU-varumärke för reservdelar till en bil (kylargrill/-galler), när tecknet utgör en beståndsdel som är avsedd att fästa ett biltillbehör (ett emblem som återger EU-varumärket), och

– när det är tekniskt möjligt att montera ett originalemblem som återger EU-varumärket på en bilreservdel (kylargrill/-galler), utan att på denna reservdel återge ett tecken som är identiskt med eller till förväxling liknar EU-varumärket,

eller

– när det inte är tekniskt möjligt att montera ett originalemblem som återger EU-varumärket på en bilreservdel (kylargaller/kylargrill), utan att på denna reservdel återge ett tecken som är identiskt med eller till förväxling liknar EU-varumärket?

För det fall [den första frågan, första eller andra strecksatsen] besvaras jakande:

2) Vilka bedömningskriterier ska tillämpas i den typen av fall för att kunna avgöra om användningen av EU-varumärket är förenlig med god affärssed?

3) Ska artikel 9.2 och 9.3 a i [förordning 2017/1001] tolkas så, att varumärket, när det utgör en del av formen på en bildel och det i [denna förordning] saknas en motsvarighet till den så kallade reparationsklausulen i artikel 110.1 i [förordning nr 6/2002], i denna situation inte fyller en funktion som ursprungsangivelse?

4) Ska artikel 9.2 och 9.3 a i [förordning 2017/1001] tolkas så, att när en beståndsdel som är avsedd att fästa ett varumärke, vilken till sin form återger eller till förväxling liknar varumärket, är en del av formen av en bildel samt det i [denna förordning] inte finns någon motsvarighet till den så kallade reparationsklausulen i artikel 110.1 i [förordning nr 6/2002], kan beståndsdelen då inte betraktas som ett varumärke som fyller en funktion som ursprungsangivelse, även om den är identisk med eller till förväxling liknar varumärket?”

Prövning av tolkningsfrågorna

Den tredje och den fjärde frågan

19 EU-domstolen erinrar inledningsvis om att enligt artikel 9.1 och 9.2 i förordning 2017/1001 ger EU-varumärket innehavaren ensamrätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet, för varor eller tjänster, använda ett tecken som är identiskt med detta varumärke för varor eller tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat, eller ett tecken för vilket det, på grund av att det är identiskt med eller liknar EU-varumärket och på grund av att det är

identiskt med eller liknar de varor eller tjänster som omfattas av varumärket och tecknet, finns en risk för förväxling hos allmänheten, eller ett tecken som är identiskt med eller liknar EU-varumärket för varor och tjänster som inte liknar dem för vilka detta varumärke är registrerat, om varumärket är känt i unionen och om användningen av tecknet i fråga utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (se, för ett liknande resonemang, dom av den 2 april 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, punkt 31).

20 Det framgår av beslutet om hänskjutande att den hänskjutande domstolen har ställt sin tredje och sin fjärde fråga, vilka ska prövas tillsammans och först, för att få klarhet i huruvida import och utbjudande till försäljning av en reservdel till ett motorfordon, nämligen en kylargrill, som omfattar en beståndsdel vars form är identisk med eller liknar ett varumärke som fordonstillverkaren innehar och som utformats för att på denna reservdel fästa tillverkarens emblem som återger varumärket, utgör ”användning i näringsverksamhet av ett tecken”, som avses i artikel 9.2 i förordning 2017/1001.

21 Trots formuleringen av den tredje frågan vill den hänskjutande domstolen däremot inte få klarhet i huruvida ett tecken kan registreras som EU-varumärke. Den grundläggande funktionen hos ett individuellt EU-varumärke som har registrerats, såsom i förevarande fall varumärket AUDI, är nämligen att för konsumenterna garantera ursprunget för de varor eller tjänster som varumärket omfattar (se, för ett liknande resonemang, dom av den 8 juni 2017, W.F. Gözze Frottierweberei och Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, punkterna 40 och 41 och där angiven rättspraxis). Ett sådant varumärke anses således i sig och i avsaknad av andra omständigheter kunna ange dessa varors eller tjänsters ursprung. Det framgår inte av begäran om förhandsavgörande att den hänskjutande domstolen hyser tvivel om huruvida registreringen av varumärket AUDI som EU-varumärke är välgrundad eller huruvida detta varumärke kan ange ursprunget för de varor för vilka det är registrerat.

22 Det ska även understrykas att villkoret för tillämpning av artikel 9.2 i förordning 2017/1001 avseende ”användning i näringsverksamhet av ett tecken” ska prövas före en eventuell bedömning av huruvida det föreligger risk för förväxling, i den mening som avses i artikel 9.2 b i denna förordning. Förekomsten av en sådan risk utgör nämligen inte en förutsättning för prövningen av huruvida ett tecken används i näringsverksamhet.

23 Det ska slutligen erinras om att det enligt artikel 9.3 b och c i nämnda förordning kan vara förbjudet att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål under detta tecken och att importera eller exportera varor under nämnda tecken. Mot bakgrund av de faktiska omständigheterna i det nationella målet, såsom de beskrivs i beslutet om hänskjutande, kan dessa bestämmelser även vara relevanta för att avgöra detta mål.

24 Den tredje och den fjärde frågan ska således omformuleras så, att den hänskjutande domstolen har ställt dessa frågor för att få klarhet i huruvida artikel 9.2 och 9.3 a–c i förordning 2017/1001, i avsaknad av en bestämmelse i förordning 2017/1001 som motsvarar den så kallade reparationsklausulen i artikel 110.1 i förordning nr 6/2002, ska tolkas så, att en tredje man som, utan medgivande från en motorfordonstillverkare som är innehavare av ett EU-varumärke, importerar och till försäljning utbjuder reservdelar, nämligen kylargrillar för dessa motorfordon, som omfattar en beståndsdel som utformats för att fästa det emblem som återger varumärket och vars form är identisk med eller liknar nämnda varumärke, använder ett tecken i näringsverksamhet på ett sätt som kan skada en eller flera av samma varumärkes funktioner.

25 Det ska för det första påpekas att även om ett tecken som är skyddat som EU-varumärke under vissa omständigheter även kan skyddas som en gemenskapsformgivning, framgår det av beslutet om hänskjutande att det nationella målet endast avser det skydd som följer av ett EU-varumärke och inte därutöver det som följer av en gemenskapsformgivning.

26 Det ska påpekas, i likhet med vad den hänskjutande domstolen har gjort, att unionslagstiftaren inte har föreskrivit någon så kallad reparationsklausul – såsom den som finns i formgivningsrätten i artikel 110 i förordning nr 6/2002 – i förordning 2017/1001.

27 Domstolen har tidigare dessutom klargjort räckvidden av artikel 110 i förordning nr 6/2002 så, att den endast innebär vissa inskränkningar i det skydd som följer av formgivning och ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av unionsrättens bestämmelser om varumärken. Denna bestämmelse innehåller följaktligen inte något undantag från unionens lagstiftning om varumärken (se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 oktober 2015, Ford Motor Company, C-500/14, EU:C:2015:680, punkterna 39, 41 och 42).

28 Unionslagstiftaren har dessutom beaktat målet att säkerställa att konkurrensen inte snedvrids inom ramen för förordning 2017/1001, eftersom artikel 14 i denna förordning begränsar rättsverkningarna av den rättighet som innehavaren av ett EU-varumärke har enligt artikel 9 i nämnda förordning. Denna artikel 14 syftar till att förena det grundläggande intresset av att skydda de rättigheter som är knutna till ett sådant varumärke med det grundläggande intresset av fri rörlighet för varor och frihet att tillhandahålla tjänster på den inre marknaden, på ett sådant sätt att nämnda rättighet kan fylla sin funktion som ett väsentligt inslag i det system med en icke snedvriden konkurrens som EUF-fördraget syftar till att införa och upprätthålla (se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 oktober 2015, Ford Motor Company, C-500/14, EU:C:2015:680, punkt 43 och där angiven rättspraxis).

29 Det kan följaktligen inte göras en tolkning av artikel 9 i förordning 2017/1001 som, för att beakta målet att bevara en icke snedvriden konkurrens mellan motorfordonstillverkare och säljare av reservdelar som inte är original, skulle leda till en analog tillämpning av artikel 110 i förordning nr 6/2002 och, med stöd av denna bestämmelse, begränsa de rättigheter som innehavaren av ett EU-varumärke har enligt denna artikel 9.

30 För det andra ska det påpekas att begreppet ”använda”, i den mening som avses i artikel 9.2 i förordning 2017/1001, inte definieras i denna förordning (dom av den 22 december 2022, Louboutin (Användning av ett intrångsgörande kännetecken på en elektronisk marknadsplats), C-148/21 och C-184/21, EU:C:2022:1016, punkt 25).

31 Det följer av rättspraxis att innehavaren av ett EU-varumärke enligt artikel 9.2 a och b i denna förordning har rätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet, för varor eller tjänster, använda ett tecken som är identiskt med varumärket för varor eller tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket har registrerats, eller ett tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket. Utövandet av denna rätt ska emellertid förbehållas de fall där tredje mans användning av ett tecken skadar eller kan skada varumärkets funktioner. Bland dessa funktioner ingår inte bara varumärkets grundläggande funktion, som är att garantera konsumenterna varans eller tjänstens ursprung, utan även varumärkets övriga funktioner, såsom bland annat att garantera varornas eller

tjänsternas kvalitet, eller kommunikations-, investerings- och reklamfunktioner (dom av den 25 juli 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha och Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, punkterna 33 och 34 och där angiven rättspraxis).

32 Det följer dessutom av artikel 9.2 c i nämnda förordning att innehavaren av ett känt EU-varumärke har rätt att förhindra att tredje man, utan innehavarens medgivande, i näringsverksamhet använder ett tecken som är identiskt med eller liknar detta tecken, oavsett om de varor eller tjänster för vilka tecknet används är identiska med, liknar eller inte liknar dem för vilka varumärket är registrerat, om användningen utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

33 Beträffande begreppet ”användning” har domstolen tidigare konstaterat att det endast avser aktiva handlingar av tredje man (se, för ett liknande resonemang, dom av den 25 juli 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha och Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, punkt 38 och där angiven rättspraxis) och att uppräkningen av de typer av användning som innehavaren av ett EU-varumärke kan förbjuda enligt artikel 9.3 i förordning 2017/1001 inte är uttömmande (se, för ett liknande resonemang, dom av den 2 april 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, punkt 32 och där angiven rättspraxis).

34 Användning av det tecken som är identiskt med eller liknar EU-varumärket sker ”i näringsverksamhet” när användningen inte sker privat utan i samband med en affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, punkt 40, och dom av den 23 mars 2010, Google France och Google, C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, punkt 50).

35 Såvitt avser EU-varumärkets funktioner, avser den som är grundläggande, vilken nämns i punkterna 21 och 31 ovan, och som består i att garantera ursprunget, bland annat att intyga att alla varor eller tjänster som bär varumärket har framställts eller tillhandahållits under kontroll av ett enda företag som ansvarar för deras kvalitet, detta för att varumärket ska kunna spela sin roll som ett väsentligt inslag i systemet med sund konkurrens (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, punkt 48, och dom av den 25 juli 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha och Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, punkt 35).

36 Bland EU-varumärkets övriga funktioner avser investeringsfunktionen varumärkesinnehavarens möjlighet att använda varumärket för att förvärva eller behålla ett gott rykte som kan tänkas attrahera konsumenterna och göra dem till trogna kunder, med hjälp av olika kommersiella tekniker. När tredje man, såsom till exempel en konkurrent till varumärkesinnehavaren, använder ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket för varor eller tjänster som är identiska med, liknar eller är av andra slag än dem som varumärket registrerats för, och denna användning i stor utsträckning stör varumärkesinnehavarens användning av sitt varumärke i syfte att förvärva eller behålla ett gott rykte som kan tänkas attrahera konsumenterna och göra dem till trogna kunder, kan en sådan användning således skada denna funktion. Varumärkesinnehavaren har följaktligen rätt att förhindra sådan användning enligt artikel 9.2 i förordning 2017/1001 (se, för ett liknande resonemang, dom av den 25 juli 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha och Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, punkt 36 och där angiven rättspraxis).

37 I förevarande fall grundar sig den tredje och den fjärde frågan på antagandet att de kylargrillar som GQ importerar och utbjuder till försäljning inte är varor som härrör från innehavaren av varumärket AUDI eller som marknadsförs med dennes medgivande.

38 Det framgår dessutom av begäran om förhandsavgörande att den hänskjutande domstolen anser att formen på den beståndsdel i dessa kylargrillar som utformats för att fästa Audis emblem är identisk med eller liknar varumärket AUDI. Denna form utgör således ett tecken, i den mening som avses i artikel 9.2 i förordning 2017/1001. Den omständigheten att det rör sig om en beståndsdel i en reservdel till ett motorfordon, nämligen en kylargrill, påverkar inte detta konstaterande.

39 Det framgår även av begäran om förhandsavgörande att detta tecken är anbringat på eller utgör en del av dessa kylargrillar i syfte att saluföra kylargrillarna, vilket utgör en användning som omfattas av artikel 9.3 a i förordning 2017/1001. Eftersom GQ importerar och utbjuder kylargrillar som omfattar nämnda tecken till försäljning, kan GQ dessutom anses ägna sig åt de typer av användning som omfattas av artikel 9.3 b och c i denna förordning.

40 Detta gäller i än högre grad när nämnda beståndsdel, såsom i förevarande fall, är placerad på reservdelen, nämligen kylargrillen, på ett sådant sätt att så länge som det emblem som återger fordonstillverkarens varumärke inte är fästat är det tecken som är identiskt med eller liknar detta varumärke synligt för omsättningskretsen när den ser reservdelen, och denna omsättningskrets är den som önskar köpa en sådan reservdeldel för att reparera eller låta reparera ett motorfordon. En sådan omständighet är av sådan art att den konkretiserar förekomsten av ett materiellt samband mellan denna reservdel – som en tredje man importerar, gör reklam för och utbjuder till försäljning – och innehavaren av varumärket AUDI.

41 För det tredje ska det påpekas att en sådan användning i förekommande fall kan skada en eller flera av varumärkets funktioner.

42 Det ska härvidlag erinras om att artikel 9.2 a i förordning 2017/1001 avser fall av ”dubbel identitet”, nämligen tredje mans användning av ett tecken som är identiskt med EU-varumärket för varor eller tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat. I ett sådant fall kan tredje mans användning av tecknet, i den mening som avses i artikel 9.2 i denna förordning, förhindras av varumärkesinnehavaren enligt artikel 9.2 a i nämnda förordning (se, för ett liknande resonemang, dom av den 22 september 2011, Interflora och Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punkt 33), när användningen skadar eller kan skada varumärkets funktioner. Bland dessa funktioner ingår inte endast varumärkets grundläggande funktion, som är att garantera konsumenterna varans eller tjänstens ursprung, utan även varumärkets övriga funktioner, såsom bland annat att garantera varornas eller tjänsternas kvalitet, kommunikations-, investerings- eller reklamfunktioner (se, för ett liknande resonemang, dom av den 3 mars 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, punkt 26 och där angiven rättspraxis).

43 Om dubbel identitet inte föreligger mellan det tecken som tredje man använder och EU-varumärket samt mellan de aktuella varorna, särskilt när det tecken som används av tredje man och EU-varumärket liknar varandra och inte är identiska, medan de aktuella varorna eller tjänsterna är identiska eller av liknande slag, ska den nationella domstolen bedöma huruvida användningen av detta tecken medför en risk för förväxling, i den mening som avses i artikel 9.2 b i förordning 2017/1001. Enligt rättspraxis föreligger risk för förväxling om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band (dom av den 22 juni 1999, Lloyd

Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punkt 17, och dom av den 8 juli 2010, Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, punkt 51). Enligt denna bestämmelse kan varumärkesinnehavaren således förhindra att tredje man använder ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket endast om denna användning, på grund av att det föreligger en sådan risk för förväxling, skadar eller kan skada nämnda ”grundläggande” funktion (se, för ett liknande resonemang, dom av den 3 mars 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, punkt 27 och där angiven rättspraxis).

44 När varumärket är känt i unionen, i den mening som avses i artikel 9.2 c i förordning 2017/1001, har innehavaren av detta varumärke dessutom rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar nämnda varumärke på de villkor som det erinrats om i punkt 32 ovan. Det förutsätts inte att det föreligger risk för förväxling hos omsättningskretsen för att innehavaren av det kända varumärket ska kunna utöva denna rätt (se, för ett liknande resonemang, dom av den 22 september 2011, Interflora och Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punkterna 70 och 71 och där angiven rättspraxis).

45 I förevarande fall ankommer det på den nationella domstolen att först fastställa dels huruvida det tecken som GQ använder, som består av formen på den beståndsdel i kylargrillen som utformats för att fästa Audis emblem, är identisk med eller liknar varumärket AUDI, dels huruvida en kylargrill är identisk med eller liknar en eller flera varor för vilka varumärket är registrerat, vilka nämns i punkt 7 ovan.

46 Om den nationella domstolen slår fast att denna form är ett tecken som är identiskt med varumärket AUDI och att dessa kylargrillar, i egenskap av reservdelar, är identiska med de varor för vilka varumärket är registrerat, ska den tillämpa artikel 9.2 a i förordning 2017/1001.

47 Om den nationella domstolen däremot fastställer att GQ använder ett tecken som liknar och inte är identiskt med varumärket AUDI och att dess kylargrillar, i egenskap av reservdelar, är identiska med eller liknar de varor för vilka varumärket är registrerat, ska den bedöma huruvida det föreligger risk för förväxling, i den mening som avses i artikel 9.2 b i förordning 2017/1001, med beaktande av samtliga relevanta faktorer, däribland graden av teckenslikhet och graden av varuslagslikhet, uppfattningen hos en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument i omsättningskretsen när denne ser de varor för vilka tredje man använder tecknet, omsättningskretsens uppmärksamhetsnivå, EU-varumärkets särskiljningsförmåga och de villkor under vilka varorna saluförs (se, för ett liknande resonemang, dom av den 11 november 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, punkt 22, och dom av den 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, punkterna 57 och 70).

48 Det framgår dessutom av beslutet om hänskjutande att varumärket AUDI är mycket välkänt i Polen och har hög särskiljningsförmåga. Om den nationella domstolen anser att varumärket är känt och att formen på den beståndsdel i kylargrillen som utformats för att fästa Audis emblem är identisk med eller liknar nämnda varumärke, ska varumärket åtnjuta skydd i detta avseende, oavsett om de kylargaller som GQ importerar och utbjuder till försäljning och de varor för vilka samma varumärke är registrerat är identiska, av liknande eller olika slag. GQ:s användning av tecknet kan då förhindras enligt artikel 9.2 c i förordning 2017/1001, om den nationella domstolen fastställer att denna användning utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärket AUDI:s särskiljningsförmåga eller renommé. I ett sådant fall är den

nationella domstolen inte skyldig att bedöma huruvida det föreligger en risk för förväxling, eftersom det i detta sammanhang saknar betydelse att genomsnittskonsumenten uppfattar kylargrillarna så, att de inte är original.

49 Av det ovan anförda följer att den tredje och den fjärde frågan ska besvaras enligt följande. Artikel 9.2 och 9.3 a–c i förordning 2017/1001 ska tolkas så, att den tredje man som, utan medgivande från en motorfordonstillverkare som är innehavare av ett EU-varumärke, importerar och till försäljning utbjuder reservdelar, nämligen kylargrillar för dessa motorfordon, som omfattar en beståndsdel som utformats för att fästa det emblem som återger varumärket och vars form är identisk med eller liknar nämnda varumärke, använder ett tecken i näringsverksamhet på ett sätt som kan skada en eller flera av samma varumärkes funktioner, vilket det ankommer på den nationella domstolen att kontrollera.

Den första frågan

50 Den hänskjutande domstolen har ställt den första frågan för att få klarhet i huruvida artikel 14.1 c i förordning 2017/1001 ska tolkas så, att den utgör hinder för att en motorfordonstillverkare som är innehavare av ett EU-varumärke förhindrar tredje man att använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket för reservdelar till dessa motorfordon, nämligen kylargrillar, när tecknet består av formen på en beståndsdel i kylargrillen, som utformats för att på kylargrillen fästa det emblem som återger varumärket, och detta med hänsyn till huruvida det finns en teknisk möjlighet att fästa emblemet på nämnda kylargrill utan att anbringa tecknet på kylargrillen.

51 EU-domstolen påpekar inledningsvis påpekas att när tredje mans användning av ett tecken som är identiskt med eller liknar ett EU-varumärke kan förhindras av innehavaren enligt artikel 9 i förordning 2017/1001, så begränsar artikel 14 i denna förordning innehavarens rätt att motsätta sig denna användning i de situationer som anges där.

52 Enligt artikel 14.1 c i förordningen ger ett EU-varumärke således inte dess innehavare rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda varumärket i syfte att identifiera eller hänvisa till varor eller tjänster som EU-varumärkesinnehavarens varor eller tjänster, särskilt om användning av det varumärket är nödvändig för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdelar.

53 Trots att det föreligger betydande skillnader mellan denna bestämmelse, som motsvarar artikel 14.1 c i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 336, 2015, s. 1), och den bestämmelse som föregick den i tidigare gällande versioner av unionslagstiftningen, har den omständigheten att det är omöjligt för varumärkesinnehavaren att förhindra tredje man att använda varumärket när denna användning är nödvändig för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, i synnerhet som tillbehör eller reservdelar, och som sker i enlighet med god affärssed, behållits och utgör numera ett av de fall då den ensamrätt som varumärket ger inte kan göras gällande mot tredje man (se, för ett liknande resonemang, dom av den 11 januari 2024, Inditex, C-361/22, EU:C:2024:17, punkterna 44–46).

54 Syftet med begränsningen, som avses i detta fall, av den ensamrätt som följer av ett varumärke är att göra det möjligt för dem som levererar varor och tjänster som utgör komplement till varumärkesinnehavarens varor och tjänster att använda detta varumärke för att på ett begripligt och fullständigt sätt upplysa allmänheten om det avsedda ändamålet med den vara eller tjänst

som de erbjuder eller, med andra ord, om det användningsmässiga sambandet mellan deras varor eller tjänster och varumärkesinnehavarens varor eller tjänster (se, analogt, dom av den 17 mars 2005, Gillette Company och Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, punkterna 33 och 34, och dom av den 11 januari 2024, Inditex, C-361/22, EU:C:2024:17, punkt 51).

55 Tredje mans användning av ett varumärke för att identifiera eller hänvisa till varor eller tjänster som varumärkesinnehavarens varor eller tjänster om denna användning är nödvändig för att ange det avsedda ändamålet med en vara som saluförs av tredje man eller för en tjänst som denne tillhandahåller, enligt artikel 14.1 c i förordning 2017/1001, är således ett av de fall där användningen av varumärket inte kan förhindras av dess innehavare (se, för ett liknande resonemang, dom av den 11 januari 2024, Inditex, C-361/22, EU:C:2024:17, punkt 52). Denna begränsning av varumärkesinnehavarens ensamrätt enligt artikel 9 i förordningen är emellertid endast tillämplig när tredje man använder varumärket i enlighet med god affärssed, i den mening som avses i artikel 14.2 i förordningen.

56 I förevarande fall framgår det av beslutet om hänskjutande att den beståndsdel av kylargrillen vars form är identisk med eller liknar varumärket AUDI gör det möjligt att fästa det emblem som återger varumärket på kylargrillen. Såsom även framgår av beslutet om hänskjutande och av parternas yttranden styrs valet av beståndsdelens form av viljan att saluföra en kylargrill som på ett så troget sätt som möjligt liknar motorfordonstillverkarens originalkylargrill.

57 Det ska emellertid göras åtskillnad mellan en sådan situation, där ett företag som inte har ekonomiska band till varumärkesinnehavaren anbringar ett tecken som är identiskt med eller liknar detta varumärke på de reservdelar som saluförs av företaget och som är avsedda att ingå i varumärkesinnehavarens varor, och en situation där ett sådant företag, utan att anbringa ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket på dessa reservdelar, använder detta varumärke för att ange att reservdelarna är avsedda att ingå i varumärkesinnehavarens varor. Även om den andra av dessa situationer omfattas av det fall som avses i punkt 55 ovan, gäller detsamma inte den första av dessa situationer. Anbringandet av ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket på den vara som tredje man saluför går, såsom generaladvokaten påpekade i punkt 57 i sitt förslag till avgörande, utöver den användning som avses i artikel 14.1 c i förordning 2017/1001 och hör således inte till något av de fall som omfattas av denna bestämmelse.

58 Av detta följer att när ett tecken, som är identiskt med eller liknar ett EU-varumärke, utgör en beståndsdel i en reservdel för motorfordon, som utformats för att fästa motorfordonstillverkarens emblem på reservdelen och inte används för att identifiera eller hänvisa till varor eller tjänster som varumärkesinnehavarens varor eller tjänster, utan för att på ett så troget sätt som möjligt återge en av innehavarens varor, omfattas en sådan användning av varumärket inte av artikel 14.1 c i förordning 2017/1001.

59 Under dessa omständigheter saknar det betydelse huruvida det finns en teknisk möjlighet att fästa det emblem som återger motorfordonstillverkarens varumärke på kylargrillen utan att formen på den beståndsdel i kylargrillen som utformats för detta fästande utgör ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket. GQ:s användning av denna form, som den hänskjutande domstolen i förevarande fall anser vara ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket AUDI, ska bedömas mot bakgrund av artikel 9 i förordning 2017/1001, såsom denna artikel har tolkats av domstolen i den praxis som det erinrats om i punkterna 42–48 ovan.

60 Av det ovan anförda följer att den första frågan ska besvaras enligt följande. Artikel 14.1 c i förordning 2017/1001 ska tolkas så, att den inte utgör hinder för att en motorfordonstillverkare som är innehavare av ett EU-varumärke förhindrar tredje man att använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket för reservdelar till dessa motorfordon, nämligen kylargrillar, när tecknet består av formen på en beståndsdel i kylargrillen, som utformats för att på kylargrillen fästa det emblem som återger varumärket, utan att det i detta hänseende har någon betydelse huruvida det finns en teknisk möjlighet att fästa emblemet på nämnda kylargrill utan att anbringa tecknet på kylargrillen.

Den andra frågan

61 Med hänsyn till svaret på den första frågan saknas anledning att besvara den andra frågan.

Rättegångskostnader

62 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i det nationella målet utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den hänskjutande domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (fjärde avdelningen) följande:

1) Artikel 9.2 och 9.3 a–c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken

ska tolkas så,

att den tredje man som, utan medgivande från en motorfordonstillverkare som är innehavare av ett EU-varumärke, importerar och till försäljning utbjuder reservdelar, nämligen kylargrillar för dessa motorfordon, som omfattar en beståndsdel som utformats för att fästa det emblem som återger varumärket och vars form är identisk med eller liknar nämnda varumärke, använder ett tecken i näringsverksamhet på ett sätt som kan skada en eller flera av samma varumärkes funktioner, vilket det ankommer på den nationella domstolen att kontrollera.

2) Artikel 14.1 c i förordning 2017/1001

ska tolkas så,

att den inte utgör hinder för att en motorfordonstillverkare som är innehavare av ett EU-varumärke förhindrar tredje man att använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket för reservdelar till dessa motorfordon, nämligen kylargrillar, när tecknet består av formen på en beståndsdel i kylargrillen, som utformats för att på kylargrillen fästa det emblem som återger varumärket, utan att det i detta hänseende har någon betydelse huruvida det finns en teknisk möjlighet att fästa emblemet på nämnda kylargrill utan att anbringa tecknet på kylargrillen.

Underskrifter