



Сборник съдебна практика

Дело С-334/22

Audi AG
срещу
GQ

(Преюдициално запитване, отправено от Sąd Okręgowy w Warszawie)

Решение на Съда (четвърти състав) от 25 януари 2024 година

„Преюдициално запитване — Марка на Европейския съюз — Регламент (ЕС) 2017/1001 — Член 9, параграф 2 и параграф 3, букви а)—в) — Права, предоставени от марка на ЕС — Понятие „използване на знак в търговската дейност“ — Член 14, параграф 1, буква в) — Ограничения на действието на марка на ЕС — Право на притежателя на марка на ЕС да се противопостави на използването от трето лице на знак, идентичен или сходен с марката, за резервни части за автомобили — Елемент от радиаторна решетка, предназначен за закрепване на емблема, изобразяваща марката на производител на автомобили“

1. *Марка на Европейския съюз — Действие на марката на Европейския съюз — Права, предоставени от марката — Цел за запазване на ненарушена конкуренция между производителите на автомобили и продавачите на неоригинални резервни части — Прилагане по аналогия на т.нар. „клауза за поправка“ по Регламент № 6/2002 към марка на Европейския съюз — Изключване (членове 9 и 14 от Регламент 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета; член 110 от Регламент № 6/2002 на Съвета)*

(вж. т. 25—29)

2. *Марка на Европейския съюз — Действие на марката на Европейския съюз — Права, предоставени от марката — Право да се забрани използването на марката — Понятие „използване“ — Поставяне на идентичен или сходен с марка знак върху радиаторни решетки и внос и предлагане за продажба на тези решетки — Знак, състоящ се от формата на елемент на тези радиаторни решетки, предназначен за закрепването на емблемата, изобразяваща посочената марка — Включване (член 9, параграф 2 и параграф 3, букви а)—в) от Регламент 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета)*

(вж. т. 38—40 и 49; т. 1 от диспозитива)

3. *Марка на Европейския съюз — Действие на марката на Европейския съюз — Права, предоставени от марката — Право да се забрани на трето лице използването върху*

радиаторни решетки на идентичен или сходен с марка знак — Знак, състоящ се от формата на елемент от тези радиаторни решетки, предназначен за закрепването върху тях на емблемата, изобразяваща посочената марка — Допустимост — Наличие или липса на техническа възможност за закрепване на тази емблема върху споменатите радиаторни решетки без поставяне на посочения знак върху тях — Липса на последици
(член 14, параграф 1, буква в) от Регламент 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета)

(вж. т. 53—55, 58 и 60; т. 2 от диспозитива)

Резюме

Сезиран с преюдициално запитване, Съдът дава разяснения относно понятието за използване на знак в търговската дейност, когато трето лице внася и предлага за продажба резервни части за автомобили без съгласието на производителя на автомобили, притежател на марка на ЕС. Освен това Съдът уточнява обхвата на изключителното право на този производител да забрани на третото лице да използва за такива резервни части знак, идентичен или сходен с тази марка.

GQ е физическо лице, което чрез уебсайт извършва дейност по продажба на резервни части за автомобили. В рамките на тази дейност GQ рекламира радиаторни решетки, приспособени и предназначени за по-стари модели автомобили Audi и ги предлага за продажба. Те съдържат елемент, предназначен за закрепване на емблема на марката на производителя на автомобили Audi.

Audi, притежател на фигуративната марка на ЕС, изобразяваща четири застъпващи се кръга (наричана по-нататък „марката „AUDI“), сезира запитващата юрисдикция Sąd Okręgowy w Warszawie (Окръжен съд Варшава, Полша) с искане да забрани на GQ да рекламира, внася, предлага за продажба или да пуска на пазара неоригинални радиаторни решетки, носещи идентичен или сходен с марката „AUDI“ знак.

Запитващата юрисдикция решава да отправи запитване до Съда относно тълкуването на Регламент 2017/1001¹, като го приканва да уточни понятието за използване на знак в търговската дейност, както и обхвата на правото на производител на автомобили, притежател на марка на ЕС, да забрани на трето лице използването за резервни части на знак, идентичен или сходен с тази марка.

¹ Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 154, 2017 г., стр. 1).

Съображения на Съда

Първо, Съдът отбелязва, че така наречената „клауза за поправка“, като съществуващата в правото в областта на промишлените дизайни², не е предвидена от законодателя на Съюза в Регламент 2017/1001, и припомня, че тази клауза се прилага, без да се засягат разпоредбите на правото на Съюза в областта на марките.

Ето защо така наречената „клауза за поправка“ не може да се приложи по аналогия, за да се преследва целта за запазване на ненарушена конкуренция между производителите на автомобили и продавачите на неоригинални резервни части, тъй като тази цел е била взета предвид от законодателя на Съюза в рамките на Регламент 2017/1001³ и правото, предоставено на притежателя на марка на ЕС, не може да бъде ограничавано въз основа на тази клауза⁴.

Второ, Съдът отбелязва, че според запитващата юрисдикция формата на елемента от радиаторните решетки, предназначен за закрепване на емблемата, изобразяваща марката „AUDI“, е идентична или сходна с тази марка. Поради това тази форма представлява знак по смисъла на Регламент 2017/1001⁵. Освен това поставянето на този знак върху посочените радиаторни решетки или включването му в тях с цел пускането на последните на пазара представлява използване, попадащо в приложното поле на този регламент⁶, и доколкото GQ внася и предлага за продажба радиаторни решетки, съдържащи посочения знак, може да се счита, че той осъществява видовете използване, попадащи в приложното поле на този регламент. Фактът, че този елемент е поставен върху резервната част, а именно радиаторната решетка, така че знакът, идентичен или сходен с марката на производителя на автомобили, да бъде видим за съответните потребители, когато те виждат тази част, може да конкретизира наличието на фактическа връзка между същата тази част, която трето лице внася, рекламира и предлага за продажба, и притежателя на марката „AUDI“.

Ето защо Съдът счита, че третото лице, което без съгласието на производителя на автомобили, притежател на марка на ЕС, внася и предлага за продажба резервни части, а именно радиаторни решетки за тези автомобили, съдържащи елемент, който е предназначен за закрепване на емблемата, изобразяваща тази марка, и чиято форма е идентична или сходна с посочената марка, използва знак в търговската дейност по начин, който може да засегне една или повече функции на същата марка, което националният съд следва да провери.

² Член 110 от Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 година относно промишления дизайн на Общността (ОВ L 3, 2002 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 33, стр. 70). Съгласно този член „не съществува закрила като промишлен дизайн на Общността „не съществува закрила за дизайн на Общността по отношение на промишлен дизайн, който представлява част от съставен продукт, ко[я]то по смисъла на член 19, параграф 1, се използва при поправка на съставния продукт, с цел да се възстанови първоначалният му изглед“.

³ Член 14 от Регламент 2017/1001.

⁴ Член 9 от посочения регламент.

⁵ Член 9, параграф 2 от този регламент.

⁶ Член 9, параграф 3, букви а)–в) от Регламент 2017/1001.

Трето, Съдът подчертава, че невъзможността притежателят на марка да забрани на трето лице използването на тази марка, когато това използване е необходимо, за да се означи предназначението на стока или услуга, най-вече като принадлежност или резервна част, и се извършва в съответствие с почтените практики в областта на производството или търговията, представлява една от хипотезите, при които предоставеното от марката изключително право не може да бъде противопоставено на третото лице.

Всъщност целта на ограничението, до което се отнася тази хипотеза, е да се даде възможност на доставчиците на стоки или услуги, които допъхват предлагани от притежателя на марката стоки или услуги, да използват тази марка, за да информират по разбираем и изчерпателен начин потребителите за предназначението на стоката, която предлагат на пазара, или за предлаганата от тях услуга, или с други думи, за съществуващата практическа връзка между техните стоки или услуги и тези на притежателя на марката.

Когато обаче знак, идентичен или сходен с марка на ЕС, представлява елемент от резервна част за автомобили, който е предназначен за закрепването на емблемата на производителя на тези автомобили върху посочената резервна част и не се използва за идентифициране или посочване на стоки или услуги като такива на притежателя на тази марка, а за да възпроизвежда възможно най-точно стока на този притежател, подобно използване на посочената марка не попада в обхвата на цитираната хипотеза.

Ето защо Съдът счита, че производителят на автомобили, притежател на марка на ЕС, има право да забрани на трето лице⁷ да използва знак, идентичен или сходен с тази марка, за резервни части за тези автомобили, а именно радиаторни решетки, когато този знак се състои във формата на елемент от радиаторната решетка, предназначен за закрепването върху нея на емблемата, изобразяваща посочената марка, като в това отношение е без значение дали съществува или не техническа възможност за закрепване на тази емблема върху радиаторната решетка, без посоченият знак да се поставя върху нея.

⁷ Въз основа на член 14, параграф 1, буква в) от Регламент 2017/1001.