



Zbornik sudske prakse

Predmet C-334/22

**Audi AG
protiv
GQ**

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Sąd Okręgowy w Warszawie, Poljska)

Presuda Suda (četvrto vijeće) od 25. siječnja 2024.

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

1. *Žig Europske unije – Učinci žiga Europske unije – Prava koja proizlaze iz žiga – Cilj očuvanja nenarušenog tržišnog natjecanja između proizvođača automobila i prodavatelja neoriginalnih rezervnih dijelova – Analogna primjena takozvane klauzule o popravku iz Uredbe br. 6/2002 na žig Europske unije – Isključenost (Uredba Europskog parlamenta i Vijeća 2017/1001, čl. 9. i 14.; Uredba Vijeća br. 6/2002, čl. 110.)*

(t. 25.-29.)

2. *Žig Europske unije – Učinci žiga Europske unije – Prava koja proizlaze iz žiga – Pravo zabraniti korištenje žiga – Pojam uporabe – Postavljanje znaka koji je istovjetan ili sličan žigu na rešetku hladnjaka i uvoz te nudjenje na prodaju tih rešetki hladnjaka – Znak koji se sastoji od oblika elementa tih rešetki hladnjaka osmišljenog za pričvršćivanje amblema koji prikazuje navedeni žig – Uključenost (Uredba 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 9. st. 2. i čl. 9. st. 3. t. (a) do (c))*

(t. 38.-40., 49. i t. 1. izreke)

3. *Žig Europske unije – Učinci žiga Europske unije – Prava koja proizlaze iz žiga – Pravo zabrane trećoj strani uporabe znaka koji je istovjetan ili sličan žigu na rešetkama hladnjaka – Znak koji se sastoji od oblika elementa tih rešetki hladnjaka osmišljenog za pričvršćivanje na njih amblema koji prikazuje navedeni žig – Dopuštenost – Postojanje ili*

nepostojanje tehničke mogućnosti za pričvršćivanje tog amblema na navedene rešetke hladnjaka bez postavljanja navedenog znaka na njih – Nepostojanje utjecaja (Uredba Europskog parlamenta i Vijeća 2017/1001, čl. 14. st. 1. t. (c))

(t. 53.-55., 58., 60. i t. 2. izreke)

Kratak prikaz

Odlučujući o zahtjevu za prethodnu odluku, Sud je dao pojašnjenja o pojmu uporabe znaka u trgovačkom prometu kada treća strana uvozi i nudi na prodaju rezervne dijelove za automobile bez odobrenja proizvođača automobila koji je nositelj žiga Europske unije. Osim toga, Sud je pojasnio doseg isključivog prava tog proizvođača da zabrani toj trećoj strani uporabu znaka koji je istovjetan ili sličan tom žigu za takve rezervne dijelove.

GQ je fizička osoba koja putem internetske stranice obavlja djelatnost prodaje rezervnih dijelova za automobile. U okviru te djelatnosti osoba GQ oglašavala je rešetke hladnjaka prilagođene i namijenjene starim modelima automobila Audi te ih je nudila na prodaju. One su sadržavale element namijenjen za pričvršćivanje amblema koji predstavlja žig proizvođača automobila Audi.

Društvo Audi, nositelj figurativnog žiga Europske unije koji prikazuje četiri kruga koji se preklapaju (u daljnjem tekstu: žig AUDI), podnio je Sądu Okręgowy w Warszawie (Okružni sud u Varšavi, Poljska), sudu koji je uputio zahtjev, zahtjev da se osobi GQ zabrani oglašavanje, uvoz, nuđenje na prodaju ili stavljanje na tržište neoriginalnih rešetki hladnjaka koje nose znak istovjetan ili sličan žigu AUDI.

Sud koji je uputio zahtjev odlučio je pitati Sud o tumačenju Uredbe 2017/1001¹, pozivajući ga da pojasni pojam uporabe znaka u trgovačkom prometu te doseg prava proizvođača automobila koji je nositelj žiga Europske unije da trećoj strani zabrani uporabu znaka koji je istovjetan ili sličan tom žigu za rezervne dijelove.

Ocjena Suda

Kao prvo, Sud ističe da takozvanu klauzulu „o popravku”, kao što je ona koja postoji u pravu dizajna², zakonodavac Unije nije predvidio u Uredbi 2017/1001, te podsjeća da se ta klauzula primjenjuje ne dovodeći u pitanje odredbe prava Unije o žigovima.

Stoga se takozvana klauzula „o popravku” ne može primijeniti po analogiji kako bi se postigao cilj očuvanja nenarušenog tržišnog natjecanja između proizvođača automobila i prodavatelja neoriginalnih rezervnih dijelova, s obzirom na to da je zakonodavac Unije uzeo u obzir taj cilj u okviru Uredbe 2017/1001³, a pravo dodijeljeno nositelju žiga Europske unije ne može se ograničiti na temelju te klauzule⁴.

¹ Uredba (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.)

² Članak 110. Uredbe Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice (SL 2002., L 3, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 24., str. 45.) U skladu s tim člankom, „zaštita dizajna Zajednice ne postoji za dizajn koji predstavlja sastavni dio složenog proizvoda koji se upotrebljava u smislu članka 19. stavka 1. u svrhu popravka tog složenog proizvoda kako bi se obnovio njegov prvobitni izgled”.

³ Članak 14. Uredbe 2017/1001

⁴ Članak 9. navedene uredbe

Kao drugo, Sud primjećuje da sud koji je uputio zahtjev smatra da je oblik elementa rešetke hladnjaka namijenjen za pričvršćivanje amblema koji predstavlja žig AUDI istovjetan ili sličan tom žigu. Taj oblik stoga predstavlja znak u smislu Uredbe 2017/1001⁵. Osim toga, isticanje tog znaka na tim rešetkama hladnjaka ili njegovo ugrađivanje u njih radi njihova stavljanja na tržište predstavlja uporabu obuhvaćenu tom uredbom⁶ te se, s obzirom na to da osoba GQ uvozi i nudi na prodaju rešetke hladnjaka koje sadržavaju navedeni znak, može smatrati da obavlja vrste uporabe obuhvaćene tom uredbom. Činjenica da je taj element postavljen na rezervni dio, odnosno na rešetku hladnjaka, tako da je znak koji je istovjetan ili sličan žigu proizvođača vozila vidljiv relevantnoj javnosti kada ona vidi taj dio, može konkretizirati postojanje materijalne veze između tog dijela, koji treća strana uvozi te ga oglašava i nudi na prodaju, i nositelja žiga AUDI.

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

Kao treće, Sud ističe da nemogućnost nositelja žiga da zabrani trećoj strani uporabu tog žiga ako je uporaba žiga nužna za označivanje predviđene namjene proizvoda ili usluge, osobito ako je riječ o dodatnim ili rezervnim dijelovima, i ako je ta uporaba u skladu i s dobrom poslovnom praksom u industriji i trgovini, predstavlja jedan od slučajeva u kojima se isključivo pravo koje proizlazi iz žiga ne može isticati protiv treće strane.

Naime, cilj ograničenja, predviđenog tom pretpostavkom, jest omogućiti pružateljima proizvoda ili usluga, koji su komplementarni proizvodima ili uslugama koje nudi nositelj žiga, da se koriste tim žigom kako bi na razumljiv i cjelovit način javnost obavijestili o namjeni proizvoda ili usluge koje nude ili, drugim riječima, o funkcionalnoj vezi koja postoji između njihovih proizvoda ili usluga i onih navedenog nositelja žiga.

Međutim, kada znak, istovjetan ili sličan žigu Europske unije, čini element rezervnog dijela za automobile, koji je namijenjen za pričvršćivanje amblema proizvođača tih automobila na njemu i koji se ne rabi u svrhu prepoznavanja ili upućivanja na proizvode ili usluge kao one koji pripadaju nositelju tog žiga, nego za najvjerniji mogući prikaz proizvoda tog nositelja, takva uporaba navedenog žiga nije obuhvaćena prethodno navedenom pretpostavkom.

Slijedom toga, Sud smatra da proizvođač automobila koji je nositelj žiga Europske unije ima pravo zabraniti trećoj strani⁷ uporabu znaka koji je istovjetan ili sličan tom žigu za rezervne dijelove za te automobile, odnosno rešetke hladnjaka, kada se taj znak sastoji od oblika elementa rešetke hladnjaka, namijenjenog za pričvršćivanje na nju amblema koji prikazuje navedeni žig, a da pritom nije važno u tom pogledu postoji li tehnička mogućnost pričvršćivanja tog amblema na navedenu rešetku hladnjaka bez isticanja navedenog znaka na njoj.

⁵ Članak 9. stavak 2. te uredbe

⁶ Članak 9. stavak 3. točke (a) do (c) Uredbe 2017/1001

⁷ Na temelju članka 14. stavka 1. točke (c) Uredbe 2017/1001.