



Jurisprudentie

Zaak C-334/22

**Audi AG
tegen
GQ**

(verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Sąd Okręgowy w Warszawie)

Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 25 januari 2024

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

1. *Uniemerkt – Rechtsgevolgen van het Uniemerkt – Rechten verbonden aan het merk – Doelstelling die erin bestaat een onvervalste mededinging tussen autofabrikanten en verkopers van niet-originele reserveonderdelen te beschermen – Analoge toepassing op een Uniemerkt van de zogenoemde reparatieclausule van verordening nr. 6/2002 – Uitsluiting (Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 9 en 14; verordening nr. 6/2002 van de Raad, art. 110)*

(zie punten 25-29)

2. *Uniemerkt – Rechtsgevolgen van het Uniemerkt – Rechten verbonden aan het merk – Recht om het gebruik van het merk te verbieden – Begrip „gebruik” – Aanbrengen van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk op grilles en de invoer alsmede het te koop aanbieden van deze grilles – Tekenen dat de vorm heeft van een element van deze grilles dat is ontworpen voor de bevestiging van het embleem dat dit merk weergeeft – Daaronder begrepen [Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 9, lid 2 en lid 3, a) tot en met c)]*

(zie punten 38-40, 49, dictum 1)

3. *Uniemerkt – Rechtsgevolgen van het Uniemerkt – Rechten verbonden aan het merk – Recht dat een derde te verbiedt gebruik te maken van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk van grilles – Tekenen dat de vorm heeft van een element van deze*

grilles dat is ontworpen om het embleem dat dit merk weergeeft daarop te bevestigen – Toelaatbaarheid – Al dan niet bestaan van een technische mogelijkheid om dit embleem op die grilles te bevestigen zonder het teken daarop aan te brengen – Geen invloed [Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 14, lid 1, c)]

(zie punten 53-55, 58, 60, dictum 2)

Samenvatting

Het Hof, dat om een prejudiciële beslissing is verzocht, verduidelijkt het begrip „gebruik van een teken in het economische verkeer”, wanneer een derde reserveonderdelen voor auto’s invoert en te koop aanbiedt zonder toestemming van de autofabrikant die houder is van een Uniemerkt. Verder verduidelijkt het Hof de omvang van het uitsluitende recht van die fabrikant om die derde te verbieden, voor dergelijke reserveonderdelen gebruik te maken van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk.

GQ is een natuurlijke persoon die via een website reserveonderdelen voor auto’s verkoopt. In het kader van die activiteit heeft GQ reclame gemaakt voor grilles die ontworpen zijn en bestemd zijn voor oudere Audimodellen en deze te koop aangeboden. Deze grilles bevatten een element dat is ontworpen voor de bevestiging van een embleem van het merk van de autofabrikant Audi.

Audi, houder van het Uniebeeldmerk dat vier overlappende cirkels weergeeft (hierna: merk „AUDI”), heeft bij de Sąd Okręgowy w Warszawie (rechter in eerste aanleg Warschau, Polen), de verwijzende rechter, een vordering ingesteld die ertoe strekt GQ te verbieden om voor niet-originele grilles met daarop een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk AUDI reclame te maken, deze in te voeren, te koop aan te bieden of in de handel te brengen.

De verwijzende rechter heeft beslist om het Hof een vraag voor te leggen over de uitlegging van verordening 2017/1001¹, met het verzoek om verduidelijking van het begrip „gebruik van een teken in het economische verkeer” en van de omvang van het recht van een autofabrikant – die houder is van een Uniemerkt – om een derde te verbieden voor reserveonderdelen gebruik te maken van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk.

Beoordeling door het Hof

Ten eerste merkt het Hof op dat de Uniewetgever in verordening 2017/1001 geen „reparatieclausule” heeft opgenomen, zoals die welke in het modellenrecht² bestaat in verordening nr. 6/2002, en herinnert eraan dat die clausule de Unierechtelijke bepalingen inzake merken onverlet laat.

¹ Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerkt (PB 2017, L 154, blz. 1).

² Artikel 110 van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen (PB 2002, L 3, blz. 1). Krachtens dat artikel „bestaat er geen bescherming als gemeenschapsmodel voor een model dat een onderdeel vormt van een samengesteld voortbrengsel dat in de zin van artikel 19, lid 1, wordt gebruikt voor de reparatie van dit samengestelde voortbrengsel om het de oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven”.

Bijgevolg kan de „reparatieclausule” niet naar analogie worden toegepast in het licht van de doelstelling om onvervalste mededinging tussen autofabrikanten en verkopers van niet-originele reserveonderdelen te beschermen, aangezien de Uniewetgever met die doelstelling rekening heeft gehouden in verordening 2017/1001³, en het aan de houder van een Uniemerkt verleende recht op grond van deze clausule niet beperkt kan worden⁴.

Ten tweede merkt het Hof op dat de verwijzende rechter van oordeel is dat de vorm van het element van de grilles dat is ontworpen voor de bevestiging van het embleem dat het merk AUDI weergeeft, gelijk is aan of overeenstemt met dat merk. Deze vorm is dus een teken in de zin van verordening 2017/1001.⁵ Bovendien vormt het aanbrengen van dit teken op of in de grilles, met het oog op de verhandeling van deze grilles, een gebruik dat onder die verordening⁶ valt en kan GQ, voor zover hij grilles met daarop dat teken invoert en te koop aanbiedt, worden geacht de soorten gebruik die onder deze verordening vallen, te verrichten. De omstandigheid dat dit element op een zodanige manier op het reserveonderdeel, namelijk de grille, wordt aangebracht, dat het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van de autofabrikant zichtbaar is voor het relevante publiek wanneer het dit onderdeel ziet, kan het bestaan aantonen van een materieel verband tussen dit onderdeel, dat door een derde wordt ingevoerd, waarvoor hij reclame maakt en dat hij te koop aanbiedt, en de houder van het merk AUDI.

Bijgevolg is het Hof van oordeel dat de derde die zonder toestemming van de autofabrikant die houder is van een Uniemerkt, reserveonderdelen – namelijk grilles voor de auto’s van die fabrikant – invoert en te koop aanbiedt die een element bevatten dat is ontworpen voor de bevestiging van het embleem dat dit merk weergeeft en waarvan de vorm gelijk is aan of overeenstemt met dit merk, in het economische verkeer een teken gebruikt op een wijze die afbreuk kan doen aan een of meerdere functies van datzelfde merk, hetgeen door de nationale rechter moet worden nagegaan.

Ten derde benadrukt het Hof dat de onmogelijkheid voor de merkhoudert een derde te verbieden om van dat merk gebruik te maken wanneer dat gebruik nodig is om de bestemming van een goed of een dienst aan te duiden, met name als accessoire of reserveonderdeel, en in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, tot een van de gevallen behoort waarin het aan het merk verbonden uitsluitende recht niet aan de derde kan worden tegengeworpen.

De in dit geval bedoelde beperking heeft tot doel leveranciers van waren of diensten die complementair zijn aan door de merkhoudert aangeboden waren of diensten, in staat te stellen dit merk te gebruiken om het publiek op begrijpelijke en volledige wijze te informeren over de bestemming van het door hen op de markt gebrachte goed of de door hen aangeboden dienst, of met andere woorden, over het gebruiksverband tussen hun waren of diensten en die van de merkhoudert.

Wanneer echter een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een Uniemerkt, een element vormt van een reserveonderdeel voor auto’s dat bestemd is om het embleem van de fabrikant van die auto’s daarop te bevestigen, en dat niet wordt gebruikt met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de merkhoudert, maar om een waar van die merkhoudert zo getrouw mogelijk weer te geven, valt een dergelijk gebruik van dat merk niet onder het bovengenoemde geval.

³ Artikel 14 van verordening 2017/1001.

⁴ Artikel 9 van die verordening.

⁵ Artikel 9, lid 2, van die verordening.

⁶ Artikel 9, lid 3, onder a) tot en met c), van verordening 2017/1001.

Het Hof is daarom van oordeel dat een autofabrikant die houder is van een Uniemerk, het recht heeft een derde⁷ te verbieden om gebruik te maken van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk voor reserveonderdelen voor de auto's van deze fabrikant, namelijk grilles, wanneer dit teken de vorm heeft van een element van de grille dat is ontworpen om het embleem dat dit merk weergeeft daarop te bevestigen, zonder dat het in dat opzicht van belang is of het al dan niet technisch mogelijk is om dit embleem op die grille te bevestigen zonder het teken daarop aan te brengen.

⁷ Op grond van artikel 14, lid 1, onder c), van verordening 2017/1001.