Zbornik sudske prakse

MIŠLJENJE NEZAVISNE ODVJETNICE
LAILE MEDINE
od 21. rujna 2023.[1]

Predmet C-334/22

Audi AG
protiv
GQ

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Sąd Okręgowy w Warszawie (Okružni sud u Varšavi, Poljska))

„Zahtjev za prethodnu odluku – Uredba (EU) 2017/1001 – Članak 9. stavci 2. i 3. – Prava koja proizlaze iz žiga Unije – Treća osoba koja upotrebljava istovjetan ili sličan znak u trgovačkom prometu – Rezervni dijelovi za automobile – Rešetke hladnjaka – Montažni element za ugradnju amblema proizvođača automobila – Članak 14. stavak 1. točka (c) i članak 14. stavak 2. – Ograničavanje učinaka žiga Unije – Upotreba istovjetnog ili sličnog znaka u svrhu naznačivanja namjene proizvoda kao dodatnih ili rezervnih dijelova – Dobra poslovna praksa u industriji i trgovini – Kriteriji za ocjenu”

I. Uvod

1. Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 9. stavaka 2. i 3. Uredbe (EU) 2017/1001[2], kao i članka 14. stavka 1. točke (c) i članka 14. stavka 2. te uredbe.

2. Zahtjev je upućen u okviru spora između društva Audi AG, proizvođača automobila i dodatnih dijelova za automobile, i osobe GQ, trgovca rezervnim dijelovima koji na veliko prodaje te proizvode na internetskoj stranici. Spor se odnosi na navodnu povredu prava koja društvo Audi AG ima na temelju figurativnog žiga Unije čiji je nositelj, a koju je počinila osoba GQ.

3. U središtu interesa ovog predmeta su opseg zaštite isključivog prava koje proizlazi iz žiga Unije za njegova nositelja i ograničavanje učinaka tog žiga kako bi se trećoj osobi omogućilo da ga upotrebljava u trgovačkom prometu. Sud u ovom predmetu ima priliku razviti svoju sudsku praksu u pogledu tumačenja Uredbe 2017/1001 kad je riječ o trgovanju rezervnim dijelovima, prije svega za automobile.

[1] Izvorni jezik: engleski

[2] Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.)

II. Pravni okvir

A. Uredba 2017/1001

4. Člankom 9. Uredbe 2017/1001, naslovljenim „Prava koja proizlaze iz žiga EU-a”, predviđa se:

„1. Registracija žiga EU-a nositelju žiga daje isključiva prava koja proizlaze iz njega.

2. Ne dovodeći u pitanje prava nositelja stečena prije datuma podnošenja prijave ili datuma prvenstva žiga EU-a, nositelj tog žiga EU-a ovlašten je spriječiti sve treće strane koje nemaju njegovu suglasnost da rabe u trgovačkom prometu, u vezi s proizvodima ili uslugama, bilo koji znak ako je:

(a) znak istovjetan žigu EU-a te se rabi u vezi s proizvodima ili uslugama koji su istovjetni proizvodima ili uslugama za koje je žig EU-a registriran;

(b) znak istovjetan ili sličan žigu EU-a te se rabi u vezi s proizvodima i uslugama koji su istovjetni ili slični proizvodima ili uslugama za koje je žig EU-a registriran, ako postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu; vjerojatnost dovođenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovođenja u vezu tog znaka i žiga;

[…]

3. U skladu s odredbama stavka 2. osobito se može zabraniti sljedeće:

(a) isticanje znaka na proizvodima ili na njihovim pakiranjima;

(b) nuđenje proizvoda ili njihovo stavljanje na tržište ili skladištenje u te svrhe pod tim znakom, ili nuđenje ili pružanje usluga pod tim znakom;

(c) uvoz ili izvoz proizvoda pod tim znakom;

[…]”

5. Člankom 14. Uredbe 2017/1001, naslovljenim „Ograničenje učinaka žiga EU-a”, predviđa se:

„1. Žig EU-a ne daje nositelju pravo da trećoj strani u trgovačkom prometu zabrani uporabu:

[…]

(c) žiga EU-a u svrhu prepoznavanja ili upućivanja na proizvode ili usluge kao one koji pripadaju nositelju tog žiga, osobito ako je uporaba tog žiga potrebna da se naznači predviđena namjena proizvoda ili usluge, osobito ako je riječ o dodatnim ili rezervnim dijelovima.

2. Stavak 1. primjenjuje se samo kada treća strana rabi žig u skladu s dobrom poslovnom praksom u industriji i trgovini.”

B. Uredba (EZ) br. 6/2002

6. Člankom 19. Uredbe (EZ) br. 6/2002[3], naslovljenim „Prava priznata dizajnom Zajednice”, propisuje se:

„1. Registrirani dizajn Zajednice svome nositelju daje isključivo pravo korištenja i sprečavanja bilo koje treće strane da se tim dizajnom koristi bez njegova odobrenja. Spomenuto korištenje posebno obuhvaća izrađivanje, nuđenje, stavljanje u promet, uvoz, izvoz ili korištenje proizvoda u kojem je dizajn sadržan ili na koji je primijenjen, ili skladištenje takvog proizvoda u navedene svrhe.

[…]”

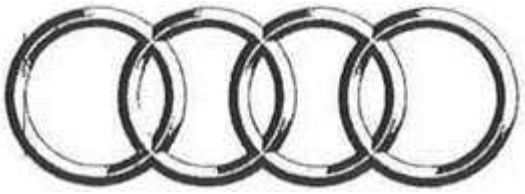
7. Člankom 110. Uredbe br. 6/2002, naslovljenim „Prijelazna odredba”, propisuje se:

„1. Dok izmjene ove Uredbe ne stupe na snagu na prijedlog Komisije o ovom predmetu, 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.

[…]”

III. Činjenice i prethodna pitanja

8. Tužitelj, društvo Audi AG, poduzetnik je sa sjedištem u Ingolstadtu (Njemačka) te ima isključiva prava na figurativni žig Unije prikazan u nastavku, registriran pod brojem 000018762, među ostalim u razredu 12 Nicanske klasifikacije (vozila, rezervni dijelovi, dodatni dijelovi za automobile). Žig o kojem je riječ jest znak koji se sastoji od četiriju obruča koji su horizontalno postavljeni jedan pored drugog te se preklapaju, a tužitelj ga reproducira te se njime služi kao amblemom:



9. Tuženik GQ je fizička osoba koja se bavi prodajom rezervnih dijelova za automobile. Te proizvode ne nudi izravno potrošačima, nego ih prodaje drugim distributerima. Tuženik je u razdoblju od 1986. do 2017. na svojoj internetskoj stranici oglašavao i nudio na prodaju rešetke hladnjaka prilagođene i namijenjene starim Audijevim modelima iz 1980-ih i 1990-ih. Te su rešetke hladnjaka imale, baš kao i originalne, utore predviđene za ugradnju i pričvršćivanje amblema proizvođača automobila koji je odgovarao obliku tužiteljeva žiga Unije.

[3] Uredba Vijeća 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. i ispravci SL 2018., L 72, str. 42. i SL 2020., L 415, st. 89.)

10. Tužitelj je od 2017. godine protiv tuženika počeo pokretati sudske postupke tražeći zaustavljanje prodaje neoriginalnih rezervnih dijelova čiji su određeni elementi svojim oblikom djelomično ili u cijelosti odgovarali tužiteljevu žigu. Konkretno, tužitelj je u svibnju 2020. tražio od Sąda Okręgowog w Warszawie (Okružni sud u Varšavi, Poljska), suda koji je uputio zahtjev u ovom predmetu, da izda nalog kojim se tuženiku zabranjuje uvoz, nuđenje, stavljanje u promet i oglašavanje neoriginalnih rešetki hladnjaka koje nose znak istovjetan ili sličan njegovu žigu Unije. Tužitelj je zahtijevao i da se uništi 70 komada takvih automobilskih rešetki hladnjaka koje je zaplijenila carina.

11. Sud koji je uputio zahtjev smatra da je za donošenje odluke u ovom predmetu potrebno utvrditi obuhvaća li opseg zaštite tužiteljeva žiga Unije – koji, prema mišljenju tog suda, ima izraziti razlikovni karakter, opće je poznat u Poljskoj te se jasno povezuje s tužiteljem – također i element koji omogućuje ugradnju i pričvršćivanje amblema proizvođača automobila na rešetku hladnjaka, a koji je zbog svojeg oblika istovjetan ili zavaravajuće sličan tom žigu.

12. Konkretno, sud koji je uputio zahtjev ima nedoumice u pogledu pitanja, kao prvo, ispunjava li element za ugradnju i pričvršćivanje amblema proizvođača automobila na rešetku hladnjaka funkciju žiga, odnosno označuje li podrijetlo proizvoda. Do iste se nedoumice dolazi čak i ako se pretpostavi da navedeni element odgovara obliku amblema proizvođača i da ga se stoga može smatrati istovjetnim ili barem zavaravajuće sličnim njegovu žigu Unije.

13. U tom pogledu, sud koji je uputio zahtjev skreće pozornost Sudu na činjenicu da u pravu Unije u području žigova ne postoji odredba istovjetna članku 110. stavku 1. Uredbe br. 6/2002, tj. „klauzuli o popravku” koja u slučaju dizajna Unije isključuje zaštitu dizajna koji je sastavni dio složenog proizvoda u kontekstu popravka tog proizvoda radi vraćanja njegova prvobitnog izgleda. Osim toga, taj sud smatra da članak 9. stavke 2. i 3. Uredbe 2017/1001 treba tumačiti uzimajući u obzir cilj prava Unije u području žigova da se zaštiti nenarušeno tržišno natjecanje i interes potrošača da mogu birati između kupnje originalnih i neoriginalnih rezervnih dijelova za automobile.

14. Kao drugo, ako se prihvati da element za ugradnju i pričvršćivanje amblema proizvođača automobila na rešetku hladnjaka ispunjava funkciju žiga, sud koji je uputio zahtjev smatra da se onda otvara pitanje dopušta li se člankom 14. stavkom 1. točkom (c) Uredbe 2017/1001 prodavatelju rezervnih dijelova da stavlja na tržište neoriginalne rešetke hladnjaka koje imaju takav element. U slučaju potvrdnog odgovora, sud koji je uputio zahtjev pita se koje bi kriterije za ocjenu trebalo primijeniti kako bi se utvrdilo upotrebljava li se žig Unije u skladu s dobrom poslovnom praksom u industriji i trgovini, kao što se to zahtijeva člankom 14. stavkom 2. Uredbe 2017/1001.

15. U tim je okolnostima Sąd Okręgowy w Warszawie (Okružni sud u Varšavi) odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća prethodna pitanja:

„(a) Treba li članak 14. stavak 1. točku (c) [Uredbe 2017/1001] tumačiti na način da mu se protivi mogućnost da nositelj žiga/sud zabrani trećoj osobi da u trgovačkom prometu upotrebljava znak koji je istovjetan ili zavaravajuće sličan žigu Unije za rezervne dijelove automobila (rešetka hladnjaka), ako taj znak predstavlja montažni element dodatnog dijela za automobil (amblem koji odražava žig Unije) i:

kad je s tehničkog stajališta moguće pričvrstiti originalni amblem koji odražava žig Unije na rezervni dio automobila (rešetka hladnjaka) a da se pritom na tom dijelu ne prikazuje znak koji je istovjetan ili zavaravajuće sličan žigu Unije;

ili u slučaju

kad s tehničkog stajališta nije moguće pričvrstiti originalni amblem koji odražava žig Unije na rezervni dio automobila (rešetku hladnjaka) a da se pritom na tom dijelu ne prikazuje znak koji je istovjetan ili zavaravajuće sličan žigu Unije?

U slučaju potvrdnog odgovora na bilo koje od pitanja iz točke (a):

(b) Koje kriterije za ocjenjivanje treba primijeniti u tim slučajevima da bi se utvrdilo je li uporaba žiga Unije u skladu s dobrom poslovnom praksom u industriji i trgovini?

(c) Treba li članak 9. stavak 2. i članak 9. stavak 3. točku (a) [Uredbe 2017/1001] tumačiti na način da, kada je žig sastavni dio oblika automobilskog dijela i kada u [toj uredbi] ne postoji odredba koja bi bila slična klauzuli o popravku iz članka 110. stavka 1. [Uredbe br. 6/2002], žig u tom slučaju nema funkciju označivanja podrijetla?

(d) Treba li članak 9. stavak 2. i članak 9. stavak 3. točku (a) [Uredbe 2017/1001] tumačiti na način da se, kada je element za pričvršćivanje žiga, koji oblikom odražava žig ili mu je zavaravajuće sličan, sastavni dio oblika automobilskog dijela i kada u [toj uredbi] ne postoji odredba koja bi bila slična klauzuli o popravku iz članka 110. stavka 1. [Uredbe br. 6/2002], taj element za pričvršćivanje ne može smatrati žigom koji ima funkciju označivanja podrijetla čak i ako je istovjetan ili zavaravajuće sličan žigu?”

IV. Ocjena

16. Svojim pitanjima sud koji je uputio zahtjev na prvom mjestu pita treba li članak 14. stavak 1. točku (c) Uredbe 2017/1001 tumačiti na način da se njime prodavatelju neoriginalnih rezervnih dijelova za automobile, konkretno rešetke hladnjaka, dopušta stavljanje tih dijelova na tržište ako oni sadržavaju element za ugradnju i pričvršćivanje amblema proizvođača automobila koji je, zbog svojeg oblika, istovjetan ili zavaravajuće sličan žigu Unije tog proizvođača.

17. Sud koji je uputio zahtjev postavlja to pitanje uz upućivanje na dvije moguće situacije, to jest slučaj kad je s tehničkog stajališta moguće odnosno kad nije moguće ugraditi i pričvrstiti amblem tog proizvođača a da se pritom ne prikazuje njegov žig (pitanje pod (a)). U slučaju potvrdnog odgovora na navedeno pitanje u pogledu bilo koje od tih situacija, sud koji je uputio zahtjev pita

se koje bi kriterije trebalo primijeniti kako bi se ocijenilo je li ta uporaba u skladu s dobrom poslovnom praksom u industriji i trgovini, kao što se to zahtijeva člankom 14. stavkom 2. Uredbe 2017/1001 (pitanje pod (b)).

18. Na drugom mjestu, sud koji je uputio zahtjev želi provjeriti može li se element rešetke hladnjaka koji služi za ugradnju i pričvršćivanje amblema proizvođača automobila i koji stoga oblikom odražava figurativni žig Unije čiji je nositelj proizvođač, smatrati žigom koji ima funkciju označivanja podrijetla u skladu s člankom 9. stavcima 2. i 3. Uredbe 2017/1001 (pitanja pod (c) i (d)).[4]

19. Ocjena uvjetâ za primjenu ograničenja isključivog prava koje proizlazi iz žiga Unije, koja se navode u članku 14. Uredbe 2017/1001, relevantna je samo ako je došlo do povrede tog isključivog prava čiji je opseg utvrđen u članku 9. Uredbe 2017/1001[5]. Zbog toga ću prvo zajedno odgovoriti na pitanja pod (c) i (d), a zatim na pitanja pod (a) i (b).

A. Pitanja pod (c) i (d)

20. Pitanja pod (c) i (d) odnose se na tumačenje članka 9. stavaka 2. i 3. Uredbe 2017/1001. U bitnome, obama se dijelovima prethodnog pitanja traži od Suda da utvrdi predstavlja li činjenica da je neovisni proizvođač uključio element na rešetku hladnjaka automobila, koji služi za ugradnju i pričvršćivanje amblema proizvođača automobila i koji oblikom odražava žig Unije tog proizvođača, uporabu znaka u trgovačkom prometu u smislu tih odredbi.

21. Prije svega, važno je podsjetiti na to da se na temelju članka 9. stavka 1. Uredbe 2017/1001 registracijom žiga Unije nositelju žiga dodjeljuju isključiva prava na temelju kojih, u skladu s člankom 9. stavkom 2. te uredbe, taj nositelj može spriječiti sve treće osobe koje nemaju njegovu suglasnost da u trgovačkom prometu upotrebljavaju bilo koji istovjetan ili sličan znak za proizvode ili usluge, ako su ispunjeni određeni uvjeti.

22. U članku 9. stavku 3. Uredbe 2017/1001 netaksativno se navode vrste uporabe koje nositelj žiga Unije može zabraniti. One uključuju isticanje znaka na proizvodima ili na njihovim pakiranjima (točka (a)); nuđenje proizvoda ili njihovo stavljanje na tržište ili skladištenje u te svrhe pod tim znakom (točka (b)); te uvoz ili izvoz proizvoda pod tim znakom (točka (c))[6].

23. Sud je u više navrata bio u prilici ustvrditi da je nositelju žiga Unije dodijeljeno isključivo pravo kako bi mu se omogućilo da zaštiti svoje specifične interese u tom svojstvu, to jest kako bi se osiguralo da žig može ispunjavati svoje funkcije. Stoga ostvarivanje tog prava treba ograničiti na slučajeve u kojima treća osoba uporabom znaka ugrožava ili može ugroziti funkcije žiga. Riječ je

[4] U kontekstu utvrđivanja ima li žig o kojem je riječ u predmetnom postupku funkciju označivanja podrijetla, sud koji je uputio zahtjev u pitanjima pod (c) odnosno (d) pravi razliku između toga: (i.) je li taj žig sastavni dio oblika automobilskog dijela, te (ii.) je li taj žig dio montažnog elementa koji je sastavni dio oblika automobilskog dijela. U skladu s generalnim stavom stranaka, oba se dijela mogu preformulirati na način kako je to učinjeno u ovoj točki.

[5] Vidjeti u tom pogledu također Hasselblatt, G. N. (ur.), *European Union Trade Mark Regulation (EU) 2017/1001 – Article-by-Article Commentary*, Beck, 2018., str. 431.

[6] Pitanja pod (c) i (d) odnose se samo na članak 9. stavak 3. točku (a) Uredbe 2017/1001. Međutim, iz činjenica glavnog postupka, navedenih u odluci kojom se upućuje zahtjev za prethodnu odluku, jasno proizlazi da bi i članak 9. stavak 3. točke (b) i (c) te uredbe također trebalo uzeti u obzir za potrebe ovog predmeta.

ne samo o temeljnoj funkciji žiga da se potrošačima zajamči podrijetlo proizvoda ili usluge, nego i o njegovim ostalim funkcijama, među kojima su osiguravanje kvalitete proizvoda odnosno usluge, komunikacije, investicija ili oglašavanja [7].

24. Iz toga proizlazi da se nositelj žiga Unije ne može na temelju članka 9. Uredbe 2017/1001 protiviti uporabi znaka istovjetnog ili zavaravajuće sličnog žigu ako se tom uporabom ne može ugroziti nijedna funkcija tog žiga [8].

25. Kao prvo, napominjem da je u glavnom postupku riječ o neoriginalnim rešetkama hladnjaka za automobile koje oponašaju originalne modele u skladu s pravom dizajna. [9] Te su rešetke rezervni dijelovi namijenjeni pokrivanju i zaštiti hladnjaka automobila kao sastavnog dijela rashladnog sustava motora. Rešetke hladnjaka nalaze se na vanjskoj strani i vidljivi su dijelovi karoserije automobila te znatno utječu na izgled njegove prednje strane. Njihov ih položaj čini vrlo osjetljivima u slučaju frontalnog udara. Također, uobičajeno je da proizvođači automobila dizajniraju rešetke hladnjaka svojih vozila na način da uključe element za ugrađivanje i pričvršćivanje njihova amblema, često kromiranog, koji prikazuje prethodno registrirani žig čiji su oni nositelji.

26. Mjesto na koje se ugrađuje i pričvršćuje amblem proizvođača automobila sastavni je dio rešetke hladnjaka te se obično nalazi na sredini gornje trećine prednjeg dijela vozila. Taj se element sastoji od utora predviđenog za ugradnju amblema i od niza otvora za njegovo pričvršćivanje. Isto tako, na stražnjem dijelu amblema nalaze se vijci za njegovo postavljanje na rešetku. Važno je imati na umu da se pitanje suda koji je uputio zahtjev u ovom predmetu ne odnosi na prikazivanje amblema proizvođača automobila kao takvog, nego na mjesto predviđeno za pričvršćivanje tog dodatnog dijela na rešetku hladnjaka, koje po definiciji sadržava utor u obliku samog amblema.

27. Kao drugo, kad je riječ o tome predstavlja li element kao što je onaj prethodno opisan znak koji može utjecati na funkcije žiga, kao što se to zahtijeva u sudskoj praksi navedenoj u točki 24. ovog mišljenja, prije svega napominjem da pojam „znak” koji se upotrebljava u članku 9. stavku 2. Uredbe 2017/1001 nije definiran ni u jednoj drugoj odredbi te uredbe. Međutim, kao što to ističu Republika Poljska, Komisija i tuženik iz glavnog postupka, ključan uvjet za pojam „znak” je razlikovni i samostalni karakter znaka u odnosu na proizvod koji označuje. Drugim riječima, kako bi se zaključilo da element proizvoda funkcionira kao znak, potrebno je da ga se percipira kao neovisan element različit od samog proizvoda.

28. Napominjem da je takvo shvaćanje pojma „znak” Sud u više navrata potvrdio kada je zaključio da se, kao što to tvrdi tuženik, svojstvo proizvoda o kojem je riječ samo po sebi ne može smatrati znakom [10]. To u biti znači da se znak ne može izjednačiti sa sastavnim dijelovima tog proizvoda, osobito s onima koji imaju samo određenu funkciju i koji se, unatoč tomu što utječu na ukupan izgled tog proizvoda, ne percipiraju kao znak.

7 Vidjeti u tom smislu presudu od 25. srpnja 2018., Mitsubishi Shoji Kaisha i Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594, t. 34. i navedena sudska praksa).

8 Vidjeti u tom smislu presudu od 18. lipnja 2009., L'Oréal i dr. (C-487/07, EU:C:2009:378, t. 60. i navedena sudska praksa).

9 Kao što je prethodno spomenuto, vidjeti članak 110. stavak 1. Uredbe br. 6/2002 koji sadržava "klauzulu o popravku".

10 Presuda od 6. svibnja 2003., Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, t. 27.)

29. Argumentaciju koja može poslužiti kao primjer u tom pogledu iznio je nezavisni odvjetnik P. Léger u svojem mišljenju u predmetu Dyson [11], u kojem je u biti zaključio da funkcionalni element koji je dio izgleda proizvoda, konkretno prozirni spremnik koji je dio vanjske površine usisavača, ne ispunjava uvjete potrebne da bi predstavljao znak zbog toga što taj element nije prikladan za razlikovanje proizvoda i usluga jednog poduzetnika od onih drugih poduzetnika [12].

30. Prema mojem mišljenju, to vrijedi i za element o kojem je riječ u ovom predmetu, koji, kao što sam to već opisala u točkama 25. i 26. ovog mišljenja, predstavlja nosač amblema proizvođača automobila na rešetki hladnjaka, zbog čega čini dio samog proizvoda i ispunjava samo tehničku funkciju. Ta je tehnička funkcija očita kad se uzme u obzir činjenica da se utor koji se nalazi na rešetki hladnjaka upotrebljava isključivo za ugradnju i pričvršćivanje dodatnog dijela, odnosno amblema, i da ga je, kako bi se ispunila ta konkretna namjena, nužno prilagoditi obliku tog dodatnog dijela.

31. U tom je pogledu važno imati na umu da je svrha rezervnih dijelova automobila zamijeniti originalne ugrađene dijelove. [13] Kad je riječ o vanjskim elementima, rezervni dijelovi prije svega su namijenjeni obnavljanju prvobitnog izgleda popravljenog vozila. U suprotnom bi zamjena ugrađenog dijela u automobilu mogla predstavljati praksu podešavanja (*tuning*), kojom se također može promijeniti izgled automobila, ali koja se konceptualno razlikuje od popravka tog vozila u svrhu obnove njegova prvobitnog izgleda. Sud je zapravo potvrdio to shvaćanje, pri čemu je naglasio da se svrha popravka može postići samo dijelovima koji su vizualno isti kao originalni dijelovi [14].

32. Prema mojem mišljenju, očito je da samo rešetka hladnjaka s utorom dizajniranim tako da omogućuje ugradnju i pričvršćivanje amblema proizvođača automobila, na način kao što je to zamišljeno na originalnoj rešetki hladnjaka, omogućuje obnovu prvobitnog izgleda vozila. Stoga se rešetke hladnjaka kao rezervni dijelovi mogu upotrebljavati za obnovu prvobitnog izgleda vozila samo ako utor za pričvršćivanje amblema vjerno odgovara utoru na originalnoj rešetki. Važno je naglasiti da, za razliku od drugih vrsta rezervnih dijelova kao što su naplatci i pokrovi kotača, rešetka hladnjaka zbog svojeg položaja na prednjem dijelu karoserije automobila ne može pridonijeti potpunoj obnovi izgleda vozila ako nije istovjetna originalnom proizvodu. To objašnjava zašto neovisni proizvođači ne stavljaju često na tržište rešetke hladnjaka čiji izgled nije istovjetan originalnom proizvodu, osim kad su namijenjeni, kao što sam to već navela, za potrebe podešavanja automobila (*tuning*).

33. Nadalje, uporabu znaka u svrhu označivanja da proizvodi ili usluge potječu od određenog poduzetnika treba ocijeniti u kontekstu trgovačkog prometa [15]. Tu ocjenu treba provesti s obzirom na percepciju i prosudbu potrošača koji bi stvarno mogli biti zainteresirani za kupnju rezervnih dijelova za određenu marku vozila. U tom pogledu sud koji je uputio zahtjev u odluci

[11] Mišljenje nezavisnog odvjetnika P. Légera u predmetu Dyson (C-321/03, EU:C:2006:558, zaključak mišljenja)

[12] *Ibidem*, t. 43.

[13] Za definiciju „rezervnih dijelova" u zakonodavstvu Unije vidjeti članak 1. stavak 1. točku (h) Uredbe Komisije (EU) br. 461/2010 od 27. svibnja 2010. o primjeni članka 101. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na kategorije vertikalnih sporazuma i usklađenih djelovanja u sektoru motornih vozila (SL 2010., L 129, str. 52.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 3., str. 277.), u kojem se određuje da taj pojam označava „rob[u] koju treba ugraditi u ili na motorno vozilo, kako bi se zamijenili dijelovi tog vozila"

[14] Vidjeti u tom smislu presudu od 20. prosinca 2017., Acacia i D'Amato (C-397/16 i C-435/16, EU:C:2017:992, t. 75.).

[15] Presuda od 23. veljače 1999., BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, t. 38., u daljnjem tekstu: presuda BMW)

kojom se upućuje zahtjev za prethodnu odluku napominje da tuženik iz glavnog postupka svoje rezervne dijelove prodaje samo profesionalnim distributerima, koje stoga treba smatrati prosječnim potrošačima proizvoda o kojima je riječ u ovom predmetu. [16]

34. Zanimljivo je da je nedavna empirijska studija, koja je objavljena u specijaliziranom akademskom časopisu i u kojoj se ponavljaju glavne pretpostavke iz ovog predmeta, provedena kako bi se utvrdilo na koji način postavljanje žiga izvornog proizvođača na rezervni dio utječe na percepciju komercijalnog podrijetla tog rezervnog dijela i na očekivanja potrošačâ u pogledu kvalitete, posebno na poljskom tržištu. [17]

35. U studiji se navodi, kao prvo, da kontekst u kojem se znak upotrebljava može neutralizirati utjecaj tog znaka kao oznake komercijalnog podrijetla proizvoda, osobito, kao što se o tome diskutiralo na raspravi u ovom predmetu, kad informacije dostupne prilikom prodaje rešetki hladnjaka sadržavaju sljedeće glavne elemente: i. naziv proizvoda i modele automobila na koje se može ugraditi; ii. cijenu po komadu, koja je obično niža od one za originalni rezervni dio; iii. dodatne informacije o tome da rezervni dio koji nudi trgovac nije originalan i iv. naziv neovisnog proizvođača [18].

36. Kao drugo, u studiji se na temelju provedenog istraživanja objašnjava da je „velika većina" trgovaca na malo i radionica navela da rezervni dijelovi potječu iz neovisnog izvora, što pokazuje da se te profesionalne prodavatelje u pravilu ne može dovesti u zabludu u pogledu podrijetla rešetki hladnjaka. Čak je i postotak krajnjih korisnika koji su smatrali da je riječ o izvornom proizvođaču bio je relativno neznatan. Na temelju toga u studiji je zaključeno da se čini da u kontekstu prodaje rezervnih dijelova nabavljenih iz neovisnih izvora stručnjaci žig Unije izvornog proizvođača percipiraju kao opis značajki proizvoda, odnosno kao element koji ima tehničku svrhu, a ne kao oznaku podrijetla [19].

37. Naravno, empirijska studija ne može biti jedini odlučujući čimbenik u konačnoj ocjeni pojedinačnog slučaja poput onog iz glavnog postupka u kontekstu prava žigova. Međutim, prethodno navedena studija dokazuje da analizu okolnosti treba provesti u svakom slučaju zasebno kako bi se utvrdio stupanj percepcije koju relevantni potrošači imaju o znaku o kojem je riječ. U tu bi svrhu posebnu pozornost trebalo posvetiti, među ostalim, informacijama dostupnima prilikom prodaje rezervnog dijela o kojem je riječ i posebnostima zemljopisnog tržišta o kojem je riječ. Primjerice, kad je riječ o Poljskoj, čini se da se stranke u ovom predmetu slažu da se u tu državu članicu iz drugih država članica i dalje uvoze znatne količine rabljenih i oštećenih automobila. U tom kontekstu, stariji automobili koji iziskuju popravak su vrlo uobičajeni na poljskom tržištu automobila, zbog čega je tržište usluga popravka u toj zemlji vrlo razvijeno i poznato potrošačima koji su spremni popravljati takve starije automobile radi vraćanja njihova prvobitnog izgleda [20].

[16] Iako Sud još nije iznio svoje stajalište po tom pitanju, vrijedi napomenuti da je Opći sud dosljedno utvrđivao da će, imajući u vidu tehničke karakteristike i skupoću automobilskih rezervnih dijelova, koji su u pravilu namijenjeni specijalističkoj i profesionalnoj javnosti, ta javnost kupovati navedene proizvode tek nakon što pažljivo prouči njihova svojstva, sastav i druge karakteristike. Vidjeti u tom smislu presudu od 12. srpnja 2019., MAN Truck & Bus/EUIPO – Halla Holdings (MANDO) (T-792/17, EU:T:2019:533, t. 41. i navedena sudska praksa).

[17] Tischner, A. i Stasiuk, K., „*Spare Parts, Repairs, Trade Marks and Consumer Understanding*", IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law, br. 54, 2023., str. 42.

[18] *Ibidem*, t. 44.

[19] *Ibidem*, t. 53.

[20] *Ibidem*, t. 42.

38. Taj je zaključak također u skladu sa sudskom praksom Suda, osobito s presudom Adam Opel [21], koja se u pravnoj teoriji [22] navodi kao primjer slučaja kad treća osoba prikazuje žig Unije čiji je nositelj proizvođač automobila, pri čemu taj žig ne ispunjava funkciju označivanja podrijetla proizvoda.

39. Konkretno, Sud je u tom predmetu – kad je riječ o uporabi žiga Unije u vlasništvu proizvođača automobila na igračkama u obliku umanjenih automobila – utvrdio da nije bilo štetnih učinaka na funkciju tog žiga s obzirom na to da relevantna javnost ne percipira amblem automobila koji se nalazi na igračkama kao oznaku da ti umanjeni modeli automobila potječu od tog proizvođača ili poduzetnika koji je s njim gospodarski povezan [23]. I u tom su predmetu posebne okolnosti i prakse u sektoru o kojem je riječ imale odlučujuću ulogu. Sud je svoju odluku temeljio na činjeničnom utvrđenju suda koji je uputio zahtjev, prema kojem je prosječni potrošač proizvodâ industrije igračaka naviknut na to da se umanjeni modeli automobila temelje na stvarnim primjerima te čak pridaje veliku važnost apsolutnoj vjernosti originalnom modelu, tako da bi taj potrošač amblem proizvođača automobila koji se nalazi na automobilima igračkama percipirao kao obilježje umanjenog modela automobila, a ne kao indiciju da sam automobil igračka potječe od tog proizvođača [24].

40. Prema mojem mišljenju, prethodna razmatranja dovoljna su osnova za to da Sud u ovom predmetu isključi mogućnost da sama silueta žiga Unije u vlasništvu proizvođača automobila, koji je dio vjerne reprodukcije originalne rešetke hladnjaka i čija je jedina tehnička svrha omogućiti ugradnju i pričvršćivanje amblema tog proizvođača, ispunjava funkcije žiga te da stoga predstavlja uporabu znaka u trgovačkom prometu u smislu članka 9. stavaka 2. i 3. Uredbe 2017/1001, osobito kad se pojave okolnosti spomenute u točkama 35. i 37. ovog mišljenja, što je na nacionalnom sudu da ocijeni.

41. U cilju davanja sveobuhvatnog odgovora također ističem da je nepostojanje u pravu Unije u području žigova odredbe istovjetne „klauzuli o popravku” u pravu Unije u području dizajna, na koju se sud koji je uputio zahtjev referira u formulaciji pitanja pod (c) i (d), irelevantno za prethodni zaključak. Sud je naime u predmetu Ford Motor Company [25] utvrdio da „klauzula o popravku” iz članka 110. Uredbe br. 6/2002 nalaže određena ograničenja samo u pogledu zaštite dizajna, pri čemu se zaštita žigova uopće ne spominje. [26] To tumačenje Suda stoga isključuje mogućnost uzimanja u obzir, s formalnog gledišta, „klauzule o popravku” iz članka 110. Uredbe br. 6/2002 za potrebe tumačenja članka 9. Uredbe 2017/1001.

42. Međutim, u slučajevima kad se pravo Unije u području žigova poklapa s drugim područjima prava intelektualnog vlasništva, Sud u više navrata tumačio temeljne odredbe Uredbe 2017/1001 – i njezinih prethodnika – na način da treba izbjeći neutraliziranje zajedničkih ciljeva tih područja i osigurati njihovo ispunjavanje u cijelosti, posebno u cilju zaštite sustava nenarušenog tržišnog natjecanja.

[21] Presuda od 25. siječnja 2007. (C-48/05, EU:C:2007:55) (u daljnjem tekstu: presuda Adam Opel)

[22] Kur, A. i Senftleben, M., *European Trade Mark Law – A Commentary*, Oxford University Press, 2017., str. 301.

[23] Presuda Adam Opel (t. 24.)

[24] *Ibidem*, t. 23.

[25] Rješenje Suda od 6. listopada 2015., Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680)

[26] *Ibid*., t. 39.

43. Primjerice, u predmetu Lego Juris [27], koji se odnosio na preklapanje prava žigova i patentnog prava, Sud je naglasio potrebu izbjegavanja situaciju u kojoj bi žigovi doveli do uspostavljanja monopola u korist nekog poduzetnika u pogledu tehničkih rješenja ili funkcionalnih značajki proizvoda [28]. Konkretno, Sud je utvrdio da, kada oblik proizvoda samo uključuje tehničko rješenje koje je razvio proizvođač tog proizvoda i koje je na njegov zahtjev patentirano, zaštita tog oblika kao žiga nakon isteka patenta za proizvod znatno bi i trajno smanjila mogućnost da se drugi poduzetnici koriste tim tehničkim rješenjem [29]. Jasno je da odluke poput one koja je donesena u predmetu Lego Juris ilustriraju dobar osjećaj Suda da treba prihvatiti dosljedno i održivo tumačenje svih područja prava intelektualnog vlasništva, te na taj način izbjeći stvaranje monopola i zaštititi interes potrošača da imaju pristup proizvodima ili uslugama iz najrazličitijih izvora.

44. U okviru ovog predmeta valja istaknuti da se djelatnost proizvodnje i distribucije rezervnih dijelova za motorna vozila uglavnom obavlja u trima tržišnim segmentima: (a) rezervni dijelovi koje proizvode proizvođači automobila; (b) dijelovi koje proizvode subjekti koji nisu proizvođači automobila, često u ime ili u suradnji s proizvođačima automobila i (c) dijelovi koje proizvode neovisni proizvođači i koji se ne isporučuju proizvođačima automobila, ali se proizvode u skladu sa specifikacijama i standardima tih proizvođača automobila [30]. Očito je da bi široko tumačenje pojma „znak” iz članka 9. stavka 2. Uredbe 2017/1001 išlo u prilog stvaranju monopola na popravke rešetki hladnjaka radi vraćanje izvornog izgleda vozila, što ide u korist proizvođačâ automobila neovisno o tome djeluju li samostalno ili na temelju licencija koje izdaju neovisnim prodavateljima. Ti učinci, koji mogu ograničiti izbor potrošača i utjecati na ciljeve novopredloženih zakonodavnih akata u pravu Unije u području dizajna [31], bili bi očiti ako bi se proizvođači automobila protivili tome da neovisni prodavatelji stavljaju na tržište neoriginalne rešetke hladnjaka koje sadržavaju element za ugrađivanje i pričvršćivanje njihova amblema. [32]

45. Upravo zbog tih razloga –unatoč tome što se, kao što sam već objasnio, „klauzula o popravku” ne primjenjuje u ovom predmetu za potrebe tumačenja Uredbe 2017/1001, te unatoč tome što je Sud utvrdio da je cilj članka 14. te direktive pomiriti temeljne interese zaštite žiga unutar sustava nenarušenog tržišnog natjecanja [33] – treba obratiti pažnju na posljedice odluke na pravo Unije u području žigova jer bi ona mogla također ugroziti ciljeve bliskog područja prava intelektualnog vlasništva Unije, odnosno pravo dizajna, u vidu širenja izbora potrošača u pogledu rezervnih dijelova između neovisnih i ovisnih proizvođača.

[27] Presuda od 14. rujna 2010., Lego Juris/OHIM (C 48/09 P, EU:C:2010:516, u daljnjem tekstu: presuda Lego Juris)

[28] *Ibid*., t. 43.

[29] *Ibid*., t. 46.

[30] Navedena segmentacija tržišta rezervnih dijelova neizravno proizlazi iz zakonodavstva Unije o vertikalnim sporazumima i usklađenim djelovanjima u sektoru motornih vozila, konkretno iz Uredbe Komisije br. 461/2010. Vidjeti također Europska komisija, Glavna uprava za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike, *Market structure of motor vehicle visible spare parts in the EU*, Ured za publikacije, 2021., str. 14., dostupno na https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6a303741-0b95-11ec-adb1-01aa75ed71a1.

[31] Komisija je 28. studenoga 2022. objavila prijedloge za reviziju (i.) Direktive 98/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 1998. o pravnoj zaštiti dizajna (SL 1998., L 289, str. 28.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 44., str. 49., u daljnjem tekstu: Direktiva o dizajnu) i (ii.) Uredbe br. 6/2002, kao korake prema stvaranju usklađenog paketa mjera za provedbu Akcijskog plana u području intelektualnog vlasništva, objavljenog u studenom 2020. Konkretno, u članku 19. predložene direktive i članku 20.a predložene uredbe spominjala se „klauzula o popravku”, jasno dajući do znanja da nositelj dizajna za rezervni dio ne može izvršavati monopol niti sprječavati treće osobe da stave na tržište rezervne dijelove namijenjene za popravak proizvoda ili za vraćanje njegova izvornog izgleda. Vidjeti također Europski parlament, *Revizija zakonodavstva Unije o zaštiti dizajna*, srpanj 2023., str. 5., dostupno na https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/751401/EPRS_BRI(2023)751401_EN.pdf.

[32] Vidjeti u tom pogledu Kur, A., „As Good as New – Sale of Repaired or Refurbished Goods: Commendable Practice or Trade Mark Infringement?”, *GRUR International*, Oxford University Press, sv. 70., 2021., str. 236. To tim više vrijedi kada je riječ o rezervnim dijelovima za modele automobile koje proizvođači više ne proizvode, kao što je to u slučaju rešetki hladnjaka iz glavnog postupka.

[33] Vidjeti u tom smislu, među ostalim, rješenje Suda od 6. listopada 2015., Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680, t. 43. i navedenu sudsku praksu).

46. S obzirom na prethodna razmatranja, zaključujem da članak 9. stavke 2. i 3. Uredbe 2017/1001 treba tumačiti na način da uključivanje elementa na neoriginalnu rešetku hladnjaka radi ugradnje i pričvršćivanja amblema proizvođača automobila koji prikazuje oblik figurativnog žiga Unije čiji je proizvođač nositelj, ili mu je zavaravajuće sličan, ne predstavlja uporabu znaka u trgovačkom prometu u smislu tih odredbi, osobito kad se pojave okolnosti u pogledu prodaje tih rešetki hladnjaka i mjerodavnog geografskog tržišta spomenute u ovom mišljenju, što je na nacionalnom sudu da ocijeni.

B. Pitanje pod (a)

47. Kao što sam navela u točki 19. ovog mišljenja, utvrđivanje povrede žiga Unije koju je počinila treća osoba preduvjet je za primjenu članka 14. Uredbe 2017/1001. Za potrebe ovog predmeta to znači da je na pitanja pod (a) i (b) suda koji je uputio zahtjev potrebno odgovoriti samo ako se Sud ne složi s odgovorom na pitanja pod (c) i (d) i ako bude smatrao da uključivanje elementa o kojem je riječ u ovom predmetu predstavlja uporabu znaka u trgovačkom prometu u smislu članka 9. stavka 2. Uredbe 2017/1001.

48. Konkretno, taj sud pitanjem pod (a) traži da se utvrdi dopušta li se člankom 14. stavkom 1. točkom (c) Uredbe 2017/1001 prodavatelju neoriginalnih rešetki hladnjaka stavljanje tih proizvoda na tržište ako oni sadržavaju element za ugradnju i pričvršćivanje amblema proizvođača automobila koji je, zbog svojeg oblika, istovjetan ili zavaravajuće sličan žigu Unije tog proizvođača.

49. Kao što sam to već istaknula, na temelju članka 9. Uredbe 2017/1001 registracijom žiga Unije nositelju žiga dodjeljuju se isključiva prava na temelju kojih taj nositelj može spriječiti sve treće osobe koje nemaju njegovu suglasnost da u trgovačkom prometu upotrebljavaju bilo koji istovjetan ili sličan znak u pogledu proizvoda ili usluga. Međutim, na isključiva prava dodijeljena nositelju žiga Unije primjenjuju se ograničenja iz članka 14. Uredbe 2017/1001.

50. Konkretno, u skladu s člankom 14. stavkom 1. točkom (c) te uredbe, žigom Unije ne daje se nositelju pravo da trećoj osobi u trgovačkom prometu zabrani uporabu žiga Unije u svrhu prepoznavanja ili upućivanja na proizvode ili usluge kao one koji pripadaju nositelju tog žiga, osobito ako je uporaba tog žiga potrebna da se naznači predviđena namjena proizvoda ili usluge, konkretno kao dodatnih ili rezervnih dijelova.

51. Prije svega napominjem da, iako se članak 14. stavak 1. točka (c) Uredbe 2017/1001 s tekstualnog gledišta odnosi na „žig EU-a” koji upotrebljava treća osoba u svrhu označivanja proizvoda ili usluga ili upućivanja na proizvode ili usluge, tu odredbu treba shvatiti na način da se primjenjuje kad ta treća osoba ne upotrebljava žig Unije kao takav, nego znak za koji se smatra da je istovjetan ili zavaravajuće sličan žigu Unije. Naime, člankom 14. stavkom 1. točkom (c) Uredbe 2017/1001 utvrđuje se sredstvo obrane u slučaju tvrdnje da postoji povreda članka 9. te uredbe, koji se, kao što sam to već objasnila u okviru analize pitanja pod (c) i (d), odnosi samo na uporabu znaka u trgovačkom prometu. U ovom predmetu to znači da bi se članak 14. stavak 1. točka (c) Uredbe 2017/1001 ipak mogao primjenjivati na činjenice glavnog postupka čak i ako bi se smatralo da tuženik na svojim rešetkama hladnjaka nije upotrebljavao tužiteljev žig Unije, nego samo, kao što to ističe sud koji je uputio zahtjev, znak koji mu je zavaravajuće sličan.

52. Nadalje, valja napomenuti da je Sud u presudi Gillette Company i Gillette Group Finland [34] imao prilike tumačiti članak 6. stavak 1. točku (c) Direktive 89/104/EEZ [35]. Ta je odredba stavljena izvan snage i trenutačno se primjenjuje na nacionalne žigove na temelju članka 14. stavka 1. točke (c) Direktive (EU) 2015/2436 [36], koji odgovara članku 14. stavku 1. točki (c) Uredbe 2017/1001.

53. U sporu koji je doveo do presude Gillette jedan je poduzetnik prodavao britvice koje su se sastojale od drške i zamjenjive oštrice kao i oštrice slične onima koje je na tržište stavljalo društvo Gillette Company, nositelj žigova Gillette i Sensor. Te je oštrice prodavao pod žigom Parason Flexor, a na njihovom se pakiranju nalazila etiketa s tekstom: „Ova se oštrica može upotrebljavati na svim drškama proizvođača Parason Flexor i Gillette Sensor" [37]. Poduzetnik o kojem je bila riječ nije imao dopuštenje za uporabu žigova čiji je nositelj društvo Gillette Company na temelju licencije za taj žig ili nekog drugog ugovora. U tim okolnostima potonje je društvo podnijelo je tužbu nacionalnim sudom u kojoj je tvrdilo da je taj poduzetnik povrijedio njegove registrirane žigove.

54. Iz presude Gillette proizlazi da je uporaba žiga Unije koju provodi treća osoba na temelju članka 6. stavka 1. točke (c) Direktive 89/104 ovisila o tome je li svrha te uporabe bila da se javnosti pruži razumljiva i cjelovita informaciju o namjeni proizvoda koji ta treća osoba stavlja na tržište [38]. Osim toga, ta uporaba morala je biti nužna, odnosno treća osoba praktički nije smjela te informacije priopćiti javnosti bez uporabe žiga Unije čiji nije bila nositelj [39].

55. Treba imati na umu da se formulacija članka 14. stavka 1. točke (c) Uredbe 2017/1001 više ne fokusira na uvjet nužnosti jer se on spominje samo kao primjer „navođenja predviđene namjene". Prema tome, primarni test za primjenu članka 14. stavka 1. točke (c) Uredbe 2017/1001 trebalo bi biti pitanje služi li uporaba žiga Unije od strane treće osobe isključivo tome da se prepoznaju proizvodi ili usluge vlasnika žiga odnosno da se uputi na njih („referencijalna uporaba"). [40] Ta obrana od tvrdnje da postoji povreda članka 9. iste uredbe ne podliježe uvjetu nužnosti utvrđenom u presudi Gillette, koji se i dalje primjenjuje na uporabu žiga Unije samo u specifičnu svrhu navođenja predviđene namjene proizvoda ili usluge. [41]

56. Stranke iz glavnog postupka ne slažu se, kao prvo, ispunjava li uporaba znaka kao elementa rešetke hladnjaka isključivo svrhu da se prepoznaju proizvodi ili usluge vlasnika žiga odnosno da se uputi na njih. Također se ne slažu može li se taj znak koristiti kako bi se relevantna javnost obavijestila o predviđenoj svrsi rešetke hladnjaka te može li se smatrati da se zahtjev nužnosti, koji se primjenjuje u tom slučaju, odnosi na tehničku prirodu, a ne na informativnu vrijednost.

57. U tom pogledu smatram, kao prvo, da uporaba znaka o kojem je riječ u ovom predmetu ne služi isključivo svrsi prepoznavanja proizvoda ili usluga ili upućivanja na proizvode ili usluge kao one koji pripadaju tužitelju iz glavnog postupka. Naravno, potrošači rešetki hladnjaka moraju biti u mogućnosti dobiti informacije o tome je li rezervni dio prilagođen ili namijenjen automobilima

34 Presuda od 17. ožujka 2005. (C-228/03, EU:C:2005:177, u daljnjem tekstu: presuda Gillette)

35 Prva direktiva Vijeća od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 1989., L 40, str. 1.)

36 Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 2015., L 336, str. 1. i ispravak SL 2016., L 110, str. 5.)

37 Presuda Gillette (t. 14.)

38 Presuda Gillette (t. 34.)

39 Presuda Gillette (t. 35.). Vidjeti i presudu BMW (t. 60.).

40 Hasselblatt, G. N. (ur.), *European Union Trade Mark Regulation (EU) 2017/1001 – Article-by-Article Commentary*, Beck, 2018., str. 436.

41 Vidjeti također Kur, A. i Senftleben, M., *European Trade Mark Law – A commentary*, Oxford University Press, 2017., str. 420.

određenog proizvođača. Međutim, prema mojem mišljenju, jasno je da uključivanje elementa u rešetku hladnjaka, koji se koristi samo za ugrađivanje i pričvršćivanje dodatnog dijela, tj. amblema proizvođača automobila, ne dovodi do referencijalne uporabe u smislu članka 14. stavka 1. točke (c) Uredbe 2017/1001. Kao što sam napomenula u svojoj analizi pitanja pod (c) i (d), taj element ispunjava tehničku svrhu [42] i nije mu cilj naznačivanje podrijetla.

58. Kao drugo, iz sličnih razloga smatram da se znak o kojem je riječ u glavnom postupku ne može shvatiti kao naznaka predviđene svrhe rešetke hladnjaka, konkretno kao dodatnog ili rezervnog dijela. Nadalje, čak ako se pretpostavi suprotno, tehnička potreba za uporabom znaka istovjetnog ili sličnog predmetnom žigu ne bi zadovoljavala uvjet nužnosti iz članka 14. stavka 1. točke (c) Uredbe 2017/1001, s obzirom na to da je informiranje krajnjeg potrošača i dalje cilj koji treba postići uporabom žiga. Drugim riječima, nije se moguće pozivati se na tehničku potrebu, na koju se sud koji je uputio zahtjev referira u tekstu pitanja pod (a), da bi se ograničila prava nositelja žiga na temelju članka 14. stavka 1. točke (c) Uredbe 2017/1001.

59. Slijedom navedenog, članak 14. stavak 1. točku (c) Uredbe 2017/1001 treba tumačiti na način da se njime prodavatelju rezervnih dijelova za automobile, konkretno rešetki hladnjaka, ne dopušta stavljanje na tržište tih dijelova ako oni sadržavaju element za ugradnju i pričvršćivanje amblema proizvođača automobila koji je, zbog svojeg oblika, istovjetan ili zavaravajuće sličan žigu Unije tog proizvođača.

C. Pitanje pod (b)

60. Kad je riječ o pitanju pod (b), odgovor je potreban samo ako Sud odgovori na pitanje pod (a) na način suprotan mojem prijedlogu. U tom će slučaju biti potrebno ispitati upotrebljava li se žig Unije u skladu s dobrom poslovnom praksom u industriji i trgovini u smislu članka 14. stavka 2. Uredbe 2017/1001.

61. U sudskoj praksi Suda pružaju se detaljne smjernice u tom pogledu [43].

62. Prema mišljenju Suda, uporaba žiga nije u skladu s dobrom poslovnom praksom u industriji i trgovini ako se, prije svega, tom uporabom može stvoriti dojam da postoji poslovna povezanost između treće osobe i nositelja žiga. Osim toga, takvom se uporabom žiga ne smije utjecati na njegovu vrijednost nepoštenim iskorištavanjem njegova razlikovnog karaktera ili ugleda. Nadalje, uporaba žiga nije u skladu s člankom 14. stavkom 2. Uredbe 2017/1001 ako se njome obezvrjeđuje ili ocrnjuje taj žig. Naposljetku, uporaba žiga također nije u skladu s dobrom poslovnom praksom u industriji i trgovini ako u okviru te uporabe treća osoba svoj proizvod predstavlja kao imitaciju ili repliku proizvoda zaštićenog tim žigom.

63. Na sudu koji je uputio zahtjev jest da provjeri je li se, u okolnostima glavnog postupka, žig upotrebljavao u skladu s dobrom poslovnom praksom. Međutim, kao što to tvrdi Komisija, čini se da su tri konkretna elementa te ocjene od posebne važnosti s obzirom na činjenice u ovom predmetu.

[42] Vidjeti točku 30. ovog mišljenja.

[43] Vidjeti presudu Gillette (t. 41. do 49.) i presudu BMW (t. 51., 52. i 61.).

64. Prvo, kao što sam već napomenuo, Sud je utvrdio da uporaba žiga nije u skladu s dobrom poslovnom praksom u industriji i trgovini ako se takvom uporabom „obezvrjeđuje ili ocrnjuje" navedeni žig [44]. S obzirom na sličnost između oblika žiga koji se upotrebljava za montažni element i samog žiga, odnosno amblema proizvođača automobila, sud koji je uputio zahtjev treba među ostalim utvrditi je li jamčenje kvalitete proizvoda koje nudi tuženik relevantno u tom kontekstu. Kvaliteta koja je manja od one koju jamče proizvođači originalnih rezervnih dijelova može negativno utjecati na funkciju žiga u pogledu jamstva kvalitete.

65. Drugo, Sud je utvrdio da je predstavljanje proizvoda kao „imitacije ili replike proizvoda" protivno dobroj poslovnoj praksi [45]. Stoga je na nacionalnom sudu da s obzirom na prirodu rezervnih dijelova proizvoda o kojima je riječ i njihovu sličnost originalnim dijelovima ispita je li tuženik poduzeo potrebne mjere kako bi naznačio da je on proizvođač tih proizvoda i kako bi osigurao da ih se neće smatrati imitacijama ili replikama originalnih dijelova.

66. Treće, s obzirom na uvjete slične onima koje je Sud utvrdio u pogledu članka 110. stavka 1. Uredbe br. 6/2002 [46], proizvođač ili prodavatelj rezervnih dijelova ima obvezu postupanja s dužnom pažnjom u pogledu uvjeta koje daljnji korisnici trebaju ispuniti kako bi se osiguralo da postupaju u skladu s dobrom poslovnom praksom u industriji i trgovini. Konkretno, kako bi se utvrdila usklađenost s dobrom poslovnom praksom, potrebno je ocijeniti je li proizvođač neoriginalnih rezervnih dijelova ispunio obvezu informiranja daljnjih korisnika u lancu opskrbe tako što je na jasan i vidljiv način na proizvodu, njegovu pakiranju, u katalozima ili prodajnoj dokumentaciji naznačio da te dijelove ne proizvodi proizvođač originalnih rezervnih dijelova. Potrebno je i provjeriti je li proizvođač rezervnih dijelova odgovarajućim sredstvima, uključujući ugovornim, osigurao da daljnji korisnici u lancu opskrbe ne provode aktivnosti koje mogu dovesti u zabludu u pogledu podrijetla proizvoda ili obezvrijediti žig o kojem je riječ.

67. S obzirom na prethodna razmatranja, i ako bi Sud, protivno mojoj analizi pitanja pod (a), smatrao da se člankom 14. stavkom 1. točkom (c) Uredbe 2017/1001 dopušta uporaba žiga Unije u okolnostima kao što su one u glavnom postupku, članak 14. stavak 2. te uredbe treba tumačiti na način da se njime zahtijeva, kao prvo, da se u okviru uporabe žiga Unije taj žig ne obezvrjeđuje ili ocrnjuje; kao drugo, da je korisnik poduzeo potrebne mjere kako bi naznačio da je on proizvođač proizvoda i kako bi osigurao da ih se neće smatrati imitacijama ili replikama originalnih dijelova; i, kao treće, da proizvođač ili prodavatelj rezervnih dijelova ima obvezu postupanja s dužnom pažnjom u pogledu uvjeta koje daljnji korisnici trebaju ispuniti kako bi se osiguralo da postupaju u skladu s dobrom poslovnom praksom u industriji i trgovini.

V. Zaključak

68. Na temelju prethodne analize, predlažem Sudu da na pitanja pod (c) i (d) koja je uputio Sąd Okręgowy w Warszawie (Okružni sud u Varšavi, Poljska) odgovori na sljedeći način:

1. Članak 9. stavke 2. i 3. Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije

   treba tumačiti na način da:

[44] Presuda Gillette (t. 44.)

[45] Presuda Gillette (t. 45.)

[46] Vidjeti u tom smislu presudu od 20. prosinca 2017., Acacia i D'Amato (C-397/16 i C-435/16, EU:C:2017:992, t. 85. do 88.).

uključivanje elementa na neoriginalnu rešetku hladnjaka radi ugradnje i pričvršćivanja amblema proizvođača automobila koji prikazuje oblik figurativnog žiga Unije čiji je proizvođač nositelj, ili mu je zavaravajuće sličan, ne predstavlja uporabu znaka u trgovačkom prometu u smislu tih odredbi, osobito kad se pojave okolnosti u pogledu procesa prodaje tih rešetki hladnjaka i mjerodavnog geografskog tržišta spomenute u ovom mišljenju, što je na nacionalnom sudu da ocijeni.

Ako Sud na pitanja pod (c) i (d) odgovori suprotno, predlažem Sudu da na pitanje pod (a) odgovori na sljedeći način:

2. Članak 14. stavak 1. točku (c) Uredbe 2017/1001

treba tumačiti na način da se njime prodavatelju rezervnih dijelova za automobile, konkretno rešetki hladnjaka, ne dopušta stavljanje na tržište tih dijelova ako oni sadržavaju element za ugradnju i pričvršćivanje amblema proizvođača automobila koji je, zbog svojeg oblika, istovjetan ili zavaravajuće sličan žigu Unije tog proizvođača.

Ako Sud na pitanje pod (a) odgovori suprotno, predlažem Sudu da na pitanje pod (b) odgovori na sljedeći način:

3. Članak 14. stavak 2. Uredbe 2017/1001

treba tumačiti na način da se njime zahtijeva, kao prvo, da se u okviru uporabe žiga Unije taj žig ne obezvrjeđuje ili ocrnjuje; kao drugo, da je korisnik poduzeo potrebne mjere kako bi na odgovarajući način naznačio da je on proizvođač proizvoda i kako bi osigurao da ih se neće smatrati imitacijama ili replikama originalnih dijelova; i, kao treće, da proizvođač ili prodavatelj rezervnih dijelova ima obvezu postupanja s dužnom pažnjom u pogledu uvjeta koje daljnji korisnici trebaju ispuniti kako bi se osiguralo da postupaju u skladu s dobrom poslovnom praksom u industriji i trgovini.