

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera întâi)

12 iunie 2008<sup>\*</sup>

În cauza C-533/06,

având ca obiect o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regatul Unit), prin Decizia din 14 decembrie 2006, primită de Curte la 28 decembrie 2006, în procedura

**O2 Holdings Limited,**

**O2 (UK) Limited**

împotriva

**Hutchison 3G UK Limited,**

CURTEA (Camera întâi),

compusă din domnul P. Jann, președinte de cameră, domnii A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešić (raportor) și E. Levits, judecători,

<sup>\*</sup> Limba de procedură: engleza.

avocat general: domnul P. Mengozzi,  
grefier: domnul J. Swedenborg, administrator,

având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 29 noiembrie 2007,

luând în considerare observațiile prezentate:

- pentru O2 Holdings Limited și O2 (UK) Limited, de domnii R. Arnold, QC, M. Vanhegen, barrister, și J. Stobbs, attorney, împuterniciți de doamnele S. Tierney, A. Brodie și S. Magee, solicitors;
- pentru Hutchison 3G UK Limited, de domnul G. Hobbs, QC, și de doamna E. Hinsworth, barrister, împuterniciți de domnii L. Silkin, G. Crown, N. Walker și S. Jones, solicitors;
- pentru Comisia Comunităților Europene, de domnul W. Wils, în calitate de agent,

după ascultarea concluziilor avocatului general în ședința din 31 ianuarie 2008,

pronunță prezenta

## Hotărâre

- 1 Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare privește interpretarea articolului 5 alineatul (1) din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 1989, L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92), precum și a articolului 3a alineatul (1) din Directiva 84/450/CEE a Consiliului din 10 septembrie 1984 privind publicitatea înșelătoare și comparativă (JO L 250, p. 17, Ediție specială, 15/vol. 1, p. 153), astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 octombrie 1997 (JO L 290, p. 18, Ediție specială, 15/vol. 4, p. 196, denumită în continuare „Directiva 84/450”).
- 2 Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între O2 Holdings Limited și O2 (UK) Limited [denumite în continuare împreună „O2 și O2 (UK)”], pe de o parte, și, respectiv, Hutchison 3G UK Limited (denumită în continuare „H3G”), pe de altă parte, având ca obiect utilizarea de către H3G în cadrul unei publicități comparative a unor mărci ai căror titulari sunt O2 și O2 (UK).

## Cadrul juridic

### *Reglementarea comunitară*

- 3 Articolul 5 din Directiva 89/104, intitulat „Drepturi conferite de marcă”, prevede:

„(1) Marca înregistrată conferă titularului său următoarele drepturi exclusive. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să utilizeze, fără consimțământul său, în cadrul comerțului:

(a) un semn identic mărcii pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată;

(b) un semn pentru care, din cauza identității sau a similitudinii sale cu marca și din cauza identității sau a similitudinii produselor sau serviciilor aflate sub incidența mărcii și a semnului, există în mintea publicului un risc de confuzie care conține riscul de asociere între semn și marcă.

(2) Orice stat membru poate, de asemenea, să prevadă că titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să utilizeze, fără consimțământul său, în comerț, orice semn identic sau similar mărcii pentru produse sau servicii care nu sunt similare celor pentru care marca este înregistrată, atunci când marca aceasta se bucură de renume în statul membru în cauză și când prin utilizarea semnului obține foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii ori aduce atingere acestora.

(3) În temeiul alineatelor (1) și (2), poate fi interzis, *inter alia*:

(a) să se aplice semnul pe produse sau pe ambalajul acestora;

(b) să se ofere produsele, să fie comercializate sau să fie deținute în acest scop, sau să se ofere sau să se furnizeze servicii sub acest semn;

(c) să se importe sau să se exporte produsele sub acest semn;

(d) să se utilizeze semnul în documentele de afaceri sau în publicitate.

[...]

(5) Alineatele (1)-(4) nu aduc atingere dispozițiilor în orice stat membru referitoare la protecția împotriva utilizării unui semn în alte scopuri decât acelea de a distinge produsele sau serviciile, atunci când utilizarea acestui produs [a se citi «semn»] fără motive întemeiate atrage foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii ori aduce atingere acestora.”

<sup>4</sup> Articolul 6 din Directiva 89/104, intitulat „Limitarea efectelor mărcii”, prevede la alineatul (1):

„Dreptul conferit de marcă nu permite titularului său să interzică unui terț utilizarea, în cadrul comerțului,

(a) a numelui și a adresei sale;

(b) a indicațiilor privind felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică sau data fabricației produsului sau a prestării serviciului sau a altor caracteristici ale acestora;

(c) a mărcii, atunci când aceasta se impune pentru indicarea destinației unui produs sau unui serviciu, în special ca accesorii sau piese detașate,

atât timp cât sunt folosite conform practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial.”

5 Dispozițiile privind publicitatea comparativă au fost introduse în Directiva 84/450 prin Directiva 97/55.

6 Considerentele (13)-(15) ale Directivei 97/55 au următorul cuprins:

„(13) Articolul 5 din [...] Directiva 89/104 [...] conferă drepturi exclusive titularului unei mărci înregistrate, inclusiv dreptul de a interzice tuturor terților folosirea, în activitatea comercială, a unui semn care este identic sau similar cu marca corespunzătoare unor bunuri identice sau servicii sau chiar altor bunuri, după caz.

(14) Cu toate acestea, în scopul de a face ca publicitatea comparativă să fie eficace, identificarea bunurilor sau a serviciilor unui concurent poate fi indispensabilă, făcând referire la o marcă sau denumire comercială al căror titular este acesta.

(15) O astfel de utilizare a mărcii sau a denumirii comerciale sau a altor mărci distinctive aparținând altui concurent nu încalcă acest drept exclusiv, în cazurile în care este conformă cu condițiile stabilite de prezente directivă, ținta dorită fiind doar distingerea acestora și, prin urmare, evidențierea obiectivă a diferențelor.”

7 Conform articolului 1, scopul Directivei 84/450 este în special de a stabili condițiile în care este permisă publicitatea comparativă.

8     Articolul 2 punctul 2a din această directivă definește publicitatea comparativă drept „orice formă de publicitate care identifică în mod explicit sau implicit un concurent sau bunuri ori servicii oferite de un concurent”.

9     Articolul 3a alineatul (1) din directiva menționată prevede:

„Se permite publicitatea comparativă, în ceea ce privește comparația, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a) nu este înșelătoare, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2), articolul 3 și articolul 7 alineatul (1);

[...]

(d) nu creează confuzie pe piață între persoana care publică reclama și un concurent sau între mărci, denumiri comerciale, alte semne distinctive, bunuri sau servicii ale persoanei care publică reclama și cele ale unui concurent;

(e) nu discreditează sau [nu] denigrează mărcile, denumirile comerciale, alte semne distinctive, bunuri, servicii, activități sau situația unui concurent;

[...]

- (g) nu profită în mod neloial de renumirea unei mărci, a unei denumiri comerciale sau a altor semne distinctive ale unui concurent ori a denumirii de origine a produselor concurente;
- (h) nu prezintă bunuri sau servicii ca imitații sau reproduceri ale bunurilor sau serviciilor purtând o marcă protejată sau o denumire comercială protejată.”

### *Reglementarea națională*

- 10 Dispozițiile Directivei 89/104 au fost transpuse în dreptul național prin Legea din 1994 privind mărcile (Trade Marks Act 1994).
- 11 Dispozițiile Directivei 84/450 au fost transpuse în dreptul național prin Regulamentele din 1988 privind controlul publicității înșelătoare (Control of Misleading Advertisements Regulations 1988, SI 1988/915), astfel cum au fost modificate prin Regulamentele din 2003 (SI 2003/3183, denumite în continuare „UK Regulations”).
- 12 Combaterea publicității înșelătoare și respectarea dispozițiilor în materie de publicitate comparativă, prevăzute la articolul 4 din Directiva 84/450, sunt asigurate, în aplicarea UK Regulations, de către Director General of Fair Trading, o autoritate administrativă competentă fie pentru a se pronunța asupra plângerilor, fie pentru a iniția proceduri judiciare adecvate.



13 Norma 4A din UK Regulations prevede la alineatul 3:

„Dispozițiile prezentei norme nu vor fi interpretate în sensul că

- (a) acordă un drept de inițiere a oricărei acțiuni civile cu privire la orice încălcare a acestei reglementări (cu excepția prevederilor exprese din prezentele Regulations); sau
- (b) derogă de la dreptul la acțiune sau de la un drept de exercitare a altei căi de atac (civile sau penale) în cadrul unui proces inițiat în alt temei decât în temeiul prezentelor Regulations.”

### **Acțiunea principală și întrebările preliminare**

14 O2 și O2 (UK) exercită o activitate de prestator de servicii de telefonie mobilă.

15 În vederea promovării serviciilor lor, acestea utilizează în numeroase moduri imagini ale unor bule. Este cert că, în domeniul telefoniei mobile, consumatorii asociază imaginile unor bule în apă, în special cele pe fond în nuanțe de albastru, cu serviciile pe care le furnizează O2 și O2 (UK).

16 O2 și O2 (UK) sunt în special titulare a două mărci naționale figurative, care constau fiecare în imaginea statică a unor bule, înregistrate în Regatul Unit pentru aparate și servicii de telecomunicații (denumite în continuare „mărcile constând în imaginea unor bule”).

- 17    Și H3G este prestator de servicii de telefonie mobilă comercializate sub semnul „3”. Aceasta propune în special un serviciu preplătit („pay-as-you-go”), denumit „Threepay”.
- 18    În cursul anului 2004, H3G a inițiat o campanie publicitară. În acest scop, H3G a dispus în special difuzarea la televiziune a unei publicități în care aceasta compara prețurile serviciilor sale cu cele propuse de O2 și O2 (UK). Această publicitate televizată (denumită în continuare „publicitatea în litigiu”) începea prin utilizarea numelui „O2” și a unor imagini ale unor bule alb-negru în mișcare și ulterior continua cu imagini ale „Threepay” și ale „3”, precum și cu un mesaj care preciza că serviciile H3G erau în mod specific mai ieftine.
- 19    O2 și O2 (UK) au introdus la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, o acțiune în contrafacere împotriva H3G privind mărcile lor constând în imaginea unor bule.
- 20    În acțiunea principală acestea au admis că respectiva comparație a prețurilor efectuată în publicitatea în litigiu era exactă și că, în ansamblul său, această publicitate nu era înșelătoare. În special, aceasta nu sugera existența vreunei legături comerciale între O2 și O2 (UK), pe de o parte, și H3G, pe de altă parte.
- 21    Această acțiune în contrafacere a fost respinsă prin Hotărârea din 23 martie 2006. În esență, High Court a considerat că utilizarea imaginilor unor bule în publicitatea în litigiu intra în sfera de aplicare a articolului 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104, dar că, întrucât această publicitate era conformă cu articolul 3a din Directiva 84/450, o astfel de conformitate îi oferea H3G un mijloc de apărare în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104.

22 O2 și O2 (UK) au declarat apel împotriva acestei hotărâri la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).

23 Instanța de trimitere solicită, în primul rând, interpretarea articolului 5 alineatul (1) din Directiva 89/104.

24 Aceasta urmărește să afle, pe de o parte, dacă utilizarea indicată în această dispoziție este doar în scopul de a distinge originea comercială a produselor sau a serviciilor comercializate de către terți. În opinia acesteia, un răspuns afirmativ ar însemna că utilizarea mărcii unui concurent în cadrul publicității comparative nu intră în sfera de aplicare a articolului 5 alineatul (1) din Directiva 89/104, întrucât marca nu este utilizată în acest caz pentru a indica originea produselor persoanei care publică reclama.

25 Pe de altă parte, aceasta ridică problema dacă în vederea aprecierii existenței unui risc de confuzie în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104 trebuie efectuată exclusiv o comparație între marcă și semnul în litigiu și între produsele sau serviciile pentru care marca este înregistrată și cele pentru care semnul este utilizat sau dacă, dimpotrivă, trebuie luată în considerare situația de fapt în care este utilizat semnul.

26 În al doilea rând, instanța de trimitere consideră că faptul că o publicitate comparativă în care este utilizată marca unui concurent este conformă cu articolul 3a din Directiva 84/450 constituie un mijloc de apărare care poate fi opus unei acțiuni introduse de către concurent împotriva unei astfel de utilizări a mărcii sale.

27 Pentru acest motiv, în cazul în care Curtea ar interpreta articolul 5 alineatul (1) din Directiva 89/104 în sensul că, într-o situație precum cea din acțiunea principală,

această dispoziție îndreptățește titularul unei mărci înregistrate să interzică utilizarea mărcii sale într-o publicitate comparativă, instanța de trimitere solicită interpretarea articolului 3a alineatul (1) din Directiva 84/450 în scopul de a se stabili dacă, pentru ca o publicitate comparativă în care este utilizat un semn identic sau similar cu marca unui concurent să fie permisă, utilizarea acestui semn trebuie să fie „indispensabilă” pentru efectuarea unei comparații între produsele sau serviciile concurentului și cele ale persoanei care publică reclama.

28 În aceste condiții, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

- „1) Atunci când un comerciant utilizează într-o publicitate pentru propriile produse sau servicii o marcă înregistrată deținută de un concurent cu scopul de a compara caracteristicile (și în special prețul) produselor și ale serviciilor pe care le comercializează cu caracteristicile (și în special prețul) produselor sau ale serviciilor comercializate de concurentul său sub marca respectivă, astfel încât o asemenea utilizare nu creează confuzie sau nu aduce atingere funcției esențiale a mărcii care constă în indicarea originii, această utilizare a mărcii intră sub incidența fie a articolului 5 [alineatul (1)] litera (a), fie a articolului 5 [alineatul (1)] litera (b) din Directiva 89/104?
  
- 2) Atunci când un comerciant utilizează, într-o publicitate comparativă, marca înregistrată a unui concurent, pentru a fi în conformitate cu articolul 3a [alineatul (1)] din Directiva 84/450/CEE [...], această utilizare trebuie să fie «indispensabilă» și, în caz afirmativ, care sunt criteriile în funcție de care trebuie apreciat caracterul indispensabil?
  
- 3) În special, dacă există o condiție privind caracterul indispensabil, această condiție se opune oricărei utilizări a unui semn care nu este identic cu marca înregistrată, dar este foarte asemănător cu aceasta?”

## Cu privire la întrebările preliminare

### *Observații introductive*

- 29 Prin intermediul întrebărilor sale, instanța de trimitere solicită Curții să se pronunțe cu privire la interpretarea atât a articolului 5 alineatul (1) din Directiva 89/104, cât și a articolului 3a alineatul (1) din Directiva 84/450.
- 30 Astfel, acțiunea principală se caracterizează prin împrejurarea că O2 și O2 (UK) invocă faptul că utilizarea de către H3G într-o publicitate comparativă a unui semn similar cu mărcile acestora constând în imaginea unor bule aduce atingere dreptului exclusiv care le este acordat de mărcile respective.
- 31 Pentru acest motiv, anterior analizării întrebărilor preliminare, este necesar să se stabilească raportul dintre Directivele 89/104 și 84/450.
- 32 Conform articolului 5 alineatele (1) și (2) din Directiva 89/104, marca înregistrată conferă titularului său un drept exclusiv în temeiul căruia titularul este îndreptățit, în anumite condiții, să interzică oricărui terț să utilizeze, fără consimțământul său, în comerț, orice semn identic sau similar mărcii sale. Conform articolului 5 alineatul (3) litera (d) din Directiva 89/104, acesta poate interzice *inter alia* oricărui terț să utilizeze un astfel de semn în publicitate.
- 33 Utilizarea într-o publicitate comparativă de către o persoană care publică reclama a unui semn identic sau similar cu marca unui concurent poate constitui utilizare în sensul articolului 5 alineatele (1) și (2) din Directiva 89/104.

- 34 Astfel, pe de o parte, articolul 5 alineatele (1) și (2) din Directiva 89/104 trebuie să fie interpretat în sensul că privește utilizarea unui semn identic sau similar cu marca pentru produse comercializate sau pentru servicii furnizate de către terț [a se vedea în acest sens, cu privire la articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104, Hotărârea din 25 ianuarie 2007, Adam Opel, C-48/05, Rep., p. I-1017, punctul 28].
- 35 Pe de altă parte, o publicitate prin care persoana care publică reclama compară produsele și serviciile pe care le comercializează cu cele ale unui concurent are ca scop, fără îndoială, să promoveze produsele și serviciile acestei persoane care publică reclama. Prin intermediul unei astfel de publicități, persoana care publică reclama are ca scop să distingă produsele și serviciile sale prin compararea caracteristicilor acestora cu cele ale produselor și ale serviciilor concurente. Această analiză este confirmată prin considerentul (15) al Directivei 97/55, în care legiuitorul comunitar a subliniat că scopul publicității comparative este de a distinge produsele și serviciile persoanei care publică reclama de cele ale concurentului său (a se vedea Hotărârea din 25 octombrie 2001, Toshiba Europe, C-112/99, Rec., p. I-7945, punctul 53).
- 36 În consecință, utilizarea de către persoana care publică reclama, într-o publicitate comparativă, a unui semn identic sau similar cu marca unui concurent în vederea identificării produselor sau a serviciilor oferite de acesta din urmă se analizează ca fiind o utilizare chiar pentru produsele sau serviciile persoanei care publică reclama, în sensul articolului 5 alineatele (1) și (2) din Directiva 89/104.
- 37 În consecință, o astfel de utilizare poate fi interzisă în temeiul dispozițiilor menționate, dacă este cazul.
- 38 Cu toate acestea, astfel cum rezultă din considerentele (2)-(6) ale Directivei 97/55, legiuitorul comunitar a înțeles să promoveze publicitatea comparativă, subliniind în special în considerentul (2) că publicitatea comparativă „poate stimula și concurența între furnizorii de bunuri și servicii, în beneficiul consumatorului” și în considerentul (5) că „poate reprezenta un mijloc legitim de informare a consumatorilor în avantajul acestora”.

- 39 Conform considerentelor (13)-(15) ale Directivei 97/55, legiuitorul comunitar a considerat că necesitatea de a promova publicitatea comparativă impunea limitarea într-o anumită măsură a dreptului conferit de marcă.
- 40 O astfel de limitare a efectelor mărcii în scopul de a promova publicitatea comparativă pare necesară nu doar în cazul utilizării de către persoana care publică chiar reclama mărcii unui concurent, ci și în cazul utilizării unui semn similar cu această marcă.
- 41 Astfel, conform articolului 2 punctul 2a din Directiva 84/450, prin „publicitate comparativă” se înțelege orice formă de publicitate care identifică în mod explicit sau implicit un concurent sau bunuri ori servicii oferite de un concurent.
- 42 Potrivit unei jurisprudențe constante, aceasta este o definiție cuprinzătoare care permite includerea tuturor formelor de publicitate comparativă, astfel încât este suficient să existe o comunicare care să facă referire, chiar implicit, la un concurent sau la bunuri ori la servicii oferite de acesta pentru a exista publicitate comparativă (a se vedea Hotărârea Toshiba Europe, citată anterior, punctele 30 și 31, Hotărârea din 8 aprilie 2003, Pippig Augenoptik, C-44/01, Rec., p. I-3095, punctul 35, precum și Hotărârea din 19 aprilie 2007, De Landtsheer Emmanuel, C-381/05, Rep., p. I-3115, punctul 16).
- 43 Astfel, elementul necesar în vederea constatării caracterului comparativ al unui anunț publicitar este identificarea, explicită sau implicită, a unui concurent al persoanei care publică reclama sau a unor bunuri ori servicii oferite de acesta (Hotărârile citate anterior Toshiba Europe, punctul 29, și De Landtsheer Emmanuel, punctul 17).
- 44 Așadar, atunci când utilizarea într-o publicitate a unui semn similar cu marca unui concurent al persoanei care publică reclama este percepută de către consumatorul mediu ca o referire la acest concurent sau la bunurile și la serviciile pe care le oferă – precum în acțiunea principală –, există publicitate comparativă în sensul articolului 2 punctul 2a din Directiva 84/450.

45 În consecință, în vederea stabilirii unei compatibilități între protecția mărcilor înregistrate și utilizarea publicității comparative, articolul 5 alineatele (1) și (2) din Directiva 89/104 și articolul 3a alineatul (1) din Directiva 84/450 trebuie interpretate în sensul că titularul unei mărci înregistrate nu este îndreptățit să interzică utilizarea de către un terț a unui semn identic sau similar cu marca sa într-o publicitate comparativă care îndeplinește toate condițiile pentru a fi permisă, prevăzute la articolul 3a alineatul (1) menționat.

46 Cu toate acestea, trebuie arătat că, atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104 pentru a interzice utilizarea unui semn identic sau similar cu o marcă înregistrată, publicitatea comparativă în care este utilizat acest semn nu îndeplinește condiția pentru a fi permisă, prevăzută la articolul 3a alineatul (1) litera (d) din Directiva 84/450.

47 Astfel, pe de o parte, în caz de similitudine între marcă și semn și între produse și servicii, riscul de confuzie constituie o condiție specifică a protecției. Astfel, articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104 nu are vocație de aplicare decât dacă, în considerarea identității sau a similitudinii atât a mărcilor, cât și a produselor sau a serviciilor, există un risc de confuzie în percepția publicului (Hotărârea din 6 octombrie 2005, Medion, C-120/04, Rec., p. I-8551, punctele 24 și 25).

48 Pe de altă parte, rezultă din articolul 3a alineatul (1) litera (d) din Directiva 84/450 că o publicitate comparativă nu este permisă decât dacă există un risc de confuzie între persoana care publică reclama și un concurent sau între mărcile, bunurile ori serviciile persoanei care publică reclama și cele ale unui concurent.

49 Din perspectiva considerentelor (13)-(15) ale Directivei 97/55, noțiunea „confuzie” utilizată atât la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104, cât și la articolul 3a alineatul (1) litera (d) din Directiva 84/450 trebuie să primească aceeași interpretare.



50 Astfel, în ipoteza utilizării de către o persoană care publică reclama într-o publicitate comparativă a unui semn identic sau similar cu marca unui concurent, fie concurentul nu dovedește existența unui risc de confuzie și, în consecință, nu este îndreptățit să interzică utilizarea acestui semn în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104, fie dovedește existența unui risc de confuzie și, în consecință, persoana care publică reclama nu se poate opune unei astfel de interdicții în aplicarea articolului 3a alineatul (1) din Directiva 84/450, din moment ce publicitatea respectivă nu îndeplinește toate condițiile prevăzute la această dispoziție.

51 În consecință, trebuie să se răspundă cu caracter introductiv că articolul 5 alineatele (1) și (2) din Directiva 89/104 și articolul 3a alineatul (1) din Directiva 84/450 trebuie interpretate în sensul că titularul unei mărci înregistrate nu este îndreptățit să interzică utilizarea de către un terț a unui semn identic sau similar cu marca sa într-o publicitate comparativă care îndeplinește toate condițiile pentru a fi permisă, prevăzute la articolul 3a alineatul (1) menționat.

Cu toate acestea, atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104 pentru a interzice utilizarea unui semn identic sau similar cu o marcă înregistrată, publicitatea comparativă în cadrul căreia este utilizat acest semn nu îndeplinește condiția pentru a fi permisă, prevăzută la articolul 3a alineatul (1) litera (d) din Directiva 84/450.

*Cu privire la prima întrebare, referitoare la interpretarea articolului 5 alineatul (1) din Directiva 89/104*

52 Este cert că în acțiunea principală H3G nu a utilizat mărcile constând în imaginea unor bule, astfel cum au fost înregistrate de către O2 și O2 (UK), ci un semn similar cu aceste mărci.

- 53 Or, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 se aplică doar în ipoteza utilizării unui semn identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată.
- 54 Din moment ce această dispoziție nu se poate aplica în acțiunea principală, nu este necesară interpretarea acesteia.
- 55 În consecință, prima întrebarea trebuie înțeleasă în sensul că instanța de trimitere urmărește să afle dacă articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104 trebuie interpretat în sensul că titularul unei mărci înregistrate este îndreptățit să interzică utilizarea de către un terț în cadrul unei publicități comparative a unui semn similar cu această marcă pentru produse sau servicii identice ori similare cu cele pentru care a fost înregistrată marca respectivă, atunci când această utilizare nu creează un risc de confuzie în percepția publicului.
- 56 Potrivit unei jurisprudențe constante, pentru a evita ca protecția acordată titularului mărcii să varieze de la un stat la altul, îi revine Curții sarcina de a da o interpretare uniformă articolului 5 alineatul (1) din Directiva 89/104, în special noțiunii „utilizare” prevăzută la acest articol (Hotărârea din 12 noiembrie 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec., p. I-10273, punctul 45, Hotărârea Adam Opel, citată anterior, punctul 17, și Hotărârea din 11 septembrie 2007, Céline, C-17/06, Rep., p. I-7041, punctul 15).
- 57 După cum rezultă din jurisprudența Curții (Hotărârea Arsenal Football Club, citată anterior, Hotărârea din 16 noiembrie 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Rec., p. I-10989, Hotărârile citate anterior Medion, Adam Opel și Céline), titularul unei mărci înregistrate poate interzice utilizarea de către un terț a unui semn identic sau similar cu marca sa, în aplicarea articolului 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104, numai dacă sunt îndeplinite următoarele patru condiții:

— utilizarea să aibă loc în cadrul comerțului;

- utilizarea să aibă loc fără consimțământul titularului mărcii;
- utilizarea să aibă loc pentru produse și servicii identice sau similare cu cele pentru care a fost înregistrată marca și
- utilizarea să aducă atingere sau să fie susceptibilă de a aduce atingere funcției esențiale a mărcii, care este de a garanta consumatorilor proveniența produselor sau a serviciilor, ca urmare a unui risc de confuzie în percepția publicului.

58 Cu privire în special la cea de a patra condiție, pe de o parte, astfel cum s-a amintit la punctul 47 din prezenta hotărâre, articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104 nu are vocație de aplicare decât dacă, în considerarea identității sau a similitudinii atât a mărcilor, cât și a produselor sau a serviciilor desemnate, există un risc de confuzie în percepția publicului.

59 Pe de altă parte, potrivit unei jurisprudențe constante, constituie risc de confuzie în sensul acestei dispoziții riscul ca publicul să creadă că produsele sau serviciile în cauză provin de la aceeași întreprindere sau, eventual, de la întreprinderi legate din punct de vedere economic (a se vedea în special Hotărârea din 22 iunie 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec., p. I-3819, punctul 17, și Hotărârea Medion, citată anterior, punctul 26). Astfel, utilizarea unui semn identic sau similar cu marca ce generează un risc de confuzie în percepția publicului aduce atingere sau poate aduce atingere funcției esențiale a mărcii.

60 Nu se contestă faptul că în acțiunea principală utilizarea de către H3G a semnului similar cu mărcile constând în imaginea unor bule a avut loc în contextul unei activități comerciale ce vizează un avantaj economic, și nu în domeniul privat. În consecință, acest semn a fost utilizat în cadrul comerțului (a se vedea, prin analogie, Hotărârea Céline, citată anterior, punctul 17).

- 61 Este de asemenea cert că H3G a utilizat semnul menționat fără consimțământul O2 și al O2 (UK), titulare ale mărcilor constând în imaginea unor bule.
- 62 În plus, este vorba despre o utilizare pentru servicii identice cu cele pentru care au fost înregistrate mărcile menționate.
- 63 În schimb, trebuie observat că potrivit propriilor constatări ale instanței de trimitere, utilizarea de către H3G în publicitatea în litigiu a imaginilor unor bule similare cu mărcile constând în imaginea unor bule nu a creat un risc de confuzie în percepția consumatorilor. Astfel, în ansamblu, publicitatea în litigiu nu era înșelătoare și, în special, nu sugera existența vreunei legături comerciale între O2 și O2 (UK), pe de o parte, și H3G, pe de altă parte.
- 64 În această privință, contrar susținerilor O2 și O2 (UK), în vederea aprecierii existenței unui risc de confuzie, instanța de trimitere, în mod întemeiat, și-a limitat analiza la contextul în care semnul similar cu mărcile constând în imaginea unor bule a fost utilizat de către H3G.
- 65 Fără îndoială, noțiunea de risc de confuzie este aceeași la articolul 4 alineatul (1) litera (b) și la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104 (a se vedea în acest sens Hotărârea din 22 iunie 2000, Marca Mode, C-425/98, Rec., p. I-4861, punctele 25-28).
- 66 Cu toate acestea, articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104 se referă la o cerere de înregistrare a unei mărci. După înregistrarea unei mărci, titularul acesteia are dreptul să o utilizeze după cum consideră, astfel încât, în vederea aprecierii faptului dacă cererea de înregistrare se încadrează la motivul de refuz prevăzut la această dispoziție, trebuie verificat dacă există un risc de confuzie cu marca anterioară a persoanei care formulează opoziție în toate împrejurările în care marca solicitată ar putea fi utilizată, dacă ar fi înregistrată.

67 În schimb, în ipoteza prevăzută la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104, terțul utilizator al unui semn identic sau similar cu o marcă înregistrată nu pretinde niciun drept de marcă asupra acestui semn, ci îl utilizează într-o situație precisă. În aceste condiții, în vederea aprecierii faptului dacă titularul mărcii înregistrate este îndreptățit să se opună acestei utilizări specifice, examinarea trebuie limitată la împrejurările care caracterizează utilizarea respectivă, fără a fi necesar să se stabilească dacă o altă utilizare a aceluiași semn care intervine în alte împrejurări ar putea crea de asemenea un risc de confuzie.

68 În consecință, în acțiunea principală nu este îndeplinită a patra condiție impusă pentru ca titularul unei mărci înregistrate să fie autorizat să interzică utilizarea unui semn similar cu marca sa pentru produse sau servicii identice ori similare cu cele pentru care este înregistrată marca respectivă.

69 În consecință, trebuie să se răspundă la prima întrebare că articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104 trebuie interpretat în sensul că titularul unei mărci înregistrate nu este îndreptățit să interzică utilizarea de către un terț, într-o publicitate comparativă, a unui semn similar cu această marcă pentru produse sau servicii identice ori similare cu cele pentru care a fost înregistrată marca respectivă, atunci când această utilizare nu creează un risc de confuzie în percepția publicului și acest lucru independent de faptul că publicitatea comparativă menționată îndeplinește sau nu îndeplinește condițiile pentru a fi permisă prevăzute la articolul 3a din Directiva 84/450.

*Cu privire la a doua și la a treia întrebare, referitoare la interpretarea articolului 3a alineatul (1) din Directiva 84/450*

70 Prin intermediul celei de a doua și al celei de a treia întrebări, instanța de trimitere solicită să se stabilească dacă articolul 3a alineatul (1) din Directiva 84/450 trebuie interpretat în sensul că o publicitate comparativă în care persoana care publică reclama utilizează marca unui concurent sau un semn similar cu această marcă nu este permisă decât dacă această utilizare este indispensabilă pentru efectuarea comparației între produsele sau serviciile persoanei care publică reclama și cele ale

unui concurent și, dacă este cazul, dacă utilizarea unui semn similar cu marca unui concurent poate fi considerată indispensabilă.

- 71 Cu toate acestea, instanța de trimitere nu a solicitat interpretarea acestei dispoziții decât în ipoteza în care Curtea ar răspunde afirmativ la prima întrebare preliminară.
- 72 În consecință, nu este necesar să se analizeze cea de a doua și cea de a treia întrebare preliminară.

### **Cu privire la cheltuielile de judecată**

- 73 Întrucât, în privința părților din acțiunea principală, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera întâi) declară:

- 1) **Articolul 5 alineatele (1) și (2) din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci și articolul 3a alineatul (1) din Directiva 84/450/CEE a Consiliului din 10 septembrie 1984 privind publicitatea înșelătoare și comparativă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 octombrie 1997, trebuie interpretate în sensul că titularul unei mărci înregistrate nu este îndreptățit să interzică utilizarea de către un terț a unui semn identic sau similar cu marca sa într-o publicitate**

**comparativă care îndeplinește toate condițiile pentru a fi permisă, prevăzute la articolul 3a alineatul (1) menționat.**

**Cu toate acestea, atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104 pentru a se interzice utilizarea unui semn identic sau similar cu o marcă înregistrată, publicitatea comparativă în cadrul căreia este utilizat acest semn nu îndeplinește condiția pentru a fi permisă, prevăzută la articolul 3a alineatul (1) litera (d) din Directiva 84/450, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/55.**

- 2) Articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104 trebuie interpretat în sensul că titularul unei mărci înregistrate nu este îndreptățit să interzică utilizarea de către un terț, într-o publicitate comparativă, a unui semn similar cu această marcă pentru produse sau servicii identice ori similare cu cele pentru care a fost înregistrată marca respectivă, atunci când această utilizare nu creează un risc de confuzie în percepția publicului și acest lucru independent de faptul că publicitatea comparativă menționată îndeplinește sau nu îndeplinește toate condițiile pentru a fi permisă prevăzute la articolul 3a din Directiva 84/450, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/55.**

Semnături