

## CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL

ELEANOR SHARPSTON

prezentate la 26 iunie 2008<sup>1</sup>

1. Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regatul Unit) privește măsura în care mărcile de renume pot fi protejate împotriva „diluării”.

2. Dreptul comunitar al mărcilor<sup>2</sup> permite statelor membre să prevadă că poate fi declarată nulitatea unei mărci naționale similare cu o marcă națională anterioară chiar dacă aceste două mărci sunt înregistrate pentru produse sau servicii care nu sunt similare, în cazul în care marca anterioară se bucură de renume în statul membru respectiv și „prin utilizarea mărcii ulterioare s-ar obține profit necuvenit, fără motive întemeiate, din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare sau când aceasta le-ar aduce atingere”.

3. Curtea a interpretat această formulare în sensul că impune un grad de similitudine între cele două mărci aflate în conflict care, fără a fi

obligatoriu de natură să conducă la un risc de confuzie, poate pur și simplu să determine publicul vizat să „stabilească o legătură” între acestea.

4. Întrebarea ridicată în cadrul procedurii naționale este dacă titularii mărcii Intel, care se bucură de renume în domeniul produselor și serviciilor informatice, pot obține anularea mărcii ulterioare Intelmark înregistrate pentru servicii de marketing. În acest context, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) solicită lămuriri cu privire la natura „legăturii” impuse de jurisprudență și la noțiunile de foloase necuvenite, pe de o parte, și de atingere adusă caracterului distinctiv al mărcii anterioare sau renumelui mărcii anterioare, pe de altă parte.

### Noțiunea „diluare”

5. Una dintre funcțiile importante ale mărcilor este de a asocia produse sau servicii cu o sursă de aprovizionare, și anume un producător inițial sau un intermediar. Aceasta este atât în interesul furnizorului sau al prestatarului, cât și în interesul

<sup>1</sup> — Limba originală: engleza.

<sup>2</sup> — Articolul 4 alineatul (4) litera (a) 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, denumită în continuare „directiva” sau „Directiva privind mărcile comunitare”). Vom prezenta mai detaliat cadrul juridic în continuare (punctul 14 și următoarele).

consumatorului. Furnizorul poate construi, pentru produsele care poartă marca, o reputație care va fi protejată împotriva eventualelor manevre uzurpatoare ale concurenților și poate astfel favoriza vânzarea acestor produse. În mod similar, consumatorul poate decide ce să cumpere în funcție de calitățile pe care le asociază mărcii. În măsura în care aceste decizii de cumpărare pot fi negative, furnizorii sunt incitați să păstreze și să amelioreze calitatea produselor și serviciilor furnizate sub marca respectivă.

6. În consecință, nu ar trebui să coexiste mărci identice sau suficient de similare pentru fi confundate, cu excepția cazului în care produsele sau serviciile pentru care sunt utilizate sunt suficient de diferite pentru a înlătura orice risc de confuzie. Mărcile sunt, așadar, protejate printr-o normă fundamentală<sup>3</sup> care interzice înregistrarea sau utilizarea unui semn identic ori similar cu o marcă înregistrată, referitor la produse sau servicii identice ori similare cu acelea pentru care este înregistrată marca menționată. Pentru a reprezenta mai bine acest mecanism, se poate spune că orice marcă este înconjurată de o „zonă de excludere” interzisă celorlalte mărci. Întinderea acestei zone variază în funcție de circumstanțe. Astfel, o marcă identică sau extrem de similară trebuie

ținută la o distanță mai mare în ceea ce privește produsele sau serviciile desemnate. Invers, o marcă utilizată pentru produse identice sau extrem de similare trebuie ținută la o distanță mai mare în ceea ce privește similitudinea cu marca protejată.

7. Această protecție este considerată în general suficientă. Mărci similare sau chiar identice pot coexista atâta timp cât sunt asociate cu produse diferite fără a crea confuzie în percepția consumatorilor și fără a aduce atingere intereselor comerciale ale întreprinderilor.

8. Totuși, nu întotdeauna situația se prezintă astfel. În mod aparent paradoxal, mărcile cele mai cunoscute sunt deosebit de vulnerabile față de existența unor mărci similare, chiar și atunci când acestea desemnează produse foarte diferite pentru care riscurile unei confuzii veritabile sunt scăzute. În plus, acest tip de mărci îndeplinește frecvent funcții care depășesc asocierea anumitor produse sau servicii cu o sursă unică. Mărcile de renume transmit o puternică imagine a calității, a exclusivității, a tinereții, a plăcerii, a luxului, a aventurii, a farmecului irezistibil sau a altor caracteristici care se presupune că sunt dezirabile pentru a fi la modă și care nu sunt obligatoriu asociate cu produse specifice, dar care reprezintă în sine un puternic mesaj publicitar<sup>4</sup>.

3 — Precum cea prevăzută la articolul 4 alineatul (1) din directivă; a se vedea punctul 16 din prezentele concluzii.

4 — A se vedea de asemenea Concluziile avocatului general Ruiz-Jarabo Colomer prezentate în cauza în care a fost pronunțată Hotărârea din 12 noiembrie 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec., p. I-10273, punctele 46 și 47.

9. Ne putem imagina cu ușurință că, dacă marca Coca-Cola ar fi fost înregistrată numai pentru băuturi nealcoolizate, caracterul său distinctiv s-ar putea estompa dacă aceasta (sau o marcă ori un semn similar) ar fi exploatată de terți în asociere cu o multitudine de produse fără legătură cu asemenea băuturi. De asemenea, ne putem lesne închipui că reputația sa ar putea suferi în urma utilizării în legătură cu uleiuri de motor de proastă calitate sau cu solvenți pentru vopsea ieftini.

10. Ideea de a proteja mărcile împotriva diminuării caracterului lor distinctiv și a puterii lor de atracție a apărut ca răspuns la acest tip de preocupări. Astfel cum a arătat avocatul general Jacobs în cauza în care a fost pronunțată Hotărârea Adidas-Salomon și Adidas Benelux<sup>5</sup>, primul care a prezentat această idee a fost Schechter în 1927, cu toate că acesta a considerat că „mărcile arbitrare, inventate sau fanteziste” erau cele care trebuiau să beneficieze de această protecție, iar nu mărcile de renume<sup>6</sup>.

5 — Hotărârea din 23 octombrie 2003, C-408/01, Rec., p. I-12537; punctele 37 și 38 din concluzii, citate integral la punctul 33 din prezentele concluzii.

6 — Schechter, F. I., „The rational basis of trademark protection”, în *Harvard Law Review*, 1927, p. 813. Schechter s-a inspirat dintr-o hotărâre pronunțată în 1924 de Landgericht Elberfeld (Germania) prin care titularul mărcii notorii Ödöl, înregistrată pentru produse pentru îngrijirea gurii, a fost autorizat să obțină anularea înregistrării aceleiași mărci pentru produse siderurgice pentru motivul că reclamantul avea „un interes maxim să asigure ca marca sa să nu fie diluată [verwässert]: aceasta și-ar pierde într-adevăr puterea de atracție față de cumpărător dacă oricine ar putea să o utilizeze pentru a-și desemna propriile produse”. Este plăcut să se constate că noțiunea „diluare” are la origine un produs pentru îngrijirea gurii.

11. Se disting de obicei două tipuri de diluare a mărcilor, și anume „interferența” și „aplatizarea”<sup>7</sup>. În mod schematic, prima categorie corespunde noțiunii de atingere adusă caracterului distinctiv al mărcii anterioare, prevăzută la articolul 4 alineatul (4) litera (a) din directivă, și primului nostru exemplu referitor la Coca-Cola, în timp ce a doua categorie corespunde noțiunii de atingere adusă numelui mărcii anterioare și celui de al doilea exemplu prezentat de noi.

12. Articolul 4 alineatul (4) litera (a) din directivă adaugă o altă categorie de abuz, și anume faptul de a obține foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare, practică desemnată frecvent prin termenul „parazitism”<sup>8</sup>.

13. Protecția astfel acordată privește mai puțin legătura stabilită între un produs și sursa acestuia decât utilizarea mărcii ca instrument de comunicare purtător al unui mesaj comercial mai larg.

7 — Aceștia sunt termenii utilizați de Legea din 2006 a Statelor Unite de modificare a Legii privind diluarea mărcilor (United States Trademark Dilution Revision Act of 2006). Termenul „diluare” este totuși utilizat uneori în locul termenului „interferență”, termenul „aplatizare” fiind tratat ca o noțiune distinctă.

8 — A se vedea punctul 39 și nota de subsol 18 din Concluziile prezentate în cauza în care a fost pronunțată Hotărârea Adidas-Salomon și Adidas Benelux. În cadrul prezentelor concluzii, utilizăm termenii „parazitism”, „interferență” și „aplatizare” pentru a ne referi cu ușurință la noțiunile de foloase necuvenite obținute din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare, de atingere adusă caracterului distinctiv al mărcii în cauză și, respectiv, de atingere adusă numelui acesteia, astfel cum sunt prevăzute de directivă.

**Dreptul aplicabil**

14. În cadrul Comunității Europene, dreptul mărcilor se împarte în două ramuri. Se distinge, pe de o parte, regimul mărcilor comunitare, valabile în întreaga Comunitate și reglementate de Regulamentul privind marca comunitară<sup>9</sup>. Pe de altă parte, există regimuri juridice naționale distincte aplicabile mărcilor naționale, fiecare fiind limitat la statul membru respectiv, dar toate fiind în foarte mare măsură armonizate prin directivă<sup>10</sup>.

15. Din preambulul directivei reiese că protecția pe care o oferă aceasta – al cărei scop este în special garantarea funcției de origine a mărcii – este absolută în caz de identitate între marcă și semn și între produsele sau serviciile acoperite de marcă, dar că aceasta se aplică și în caz de similitudine între marcă și semn și între produse sau servicii, caz în care riscul de confuzie este condiția specifică pentru o asemenea protecție<sup>11</sup>.

9 — Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146, denumit în continuare „regulamentul”).

10 — Citată la nota de subsol 2.

11 — A se vedea al zecelea considerent al directivei.

16. Prin urmare, articolul 4 alineatul (1) din directivă prevede:

„Unei mărci îi este refuzată înregistrarea sau poate fi declarată nulă dacă este înregistrată:

(a) atunci când este identică cu o marcă anterioară și când produsele sau serviciile pentru care marca a fost cerută sau a fost înregistrată sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată;

(b) atunci când, din cauza identității sau similitudinii sale cu marca anterioară și din cauza identității sau a similitudinii produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, există, în mintea publicului, un risc de confuzie care conține riscul de asociere cu marca anterioară.”

17. Statele membre au totuși posibilitatea de a acorda o protecție mai largă mărcilor de renume<sup>12</sup>.

12 — Al nouălea considerent al directivei.

18. În această privință, articolul 4 alineatul (4) litera (a) din directivă – dispoziția în discuție în prezentul litigiu – permite statelor membre să prevadă că:

„Un stat membru poate, în plus, să refuze înregistrarea unei mărci sau, dacă este înregistrată, aceasta poate fi declarată nulă dacă și în măsura în care [...] marca este identică sau similară unei mărci naționale anterioare [...] și dacă este destinată să fie înregistrată sau a fost înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt similare celor pentru care marca anterioară este înregistrată, atunci când marca anterioară se bucură de renume în statul membru în cauză și când utilizarea mărcii ulterioare ar obține foloase necuvenite, fără motive întemeiate, din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare sau când aceasta le-ar aduce atingere”<sup>13</sup>.

19. În termeni similari, articolul 5 alineatul (2) din directivă permite oricărui stat membru să confere titularului unei mărci dreptul de a interzice oricărui terț să utilizeze, fără consimțământul său, în comerț, orice semn identic sau similar mărcii sale pentru produse sau servicii care nu sunt similare celor pentru care marca este înregistrată, atunci când această marcă se bucură de renume în statul membru în cauză și „prin utilizarea semnului [fără motive întemeiate] obține foloase necuvenite

13 — Se poate observa că modul de redactare a acestei dispoziții, în ceea ce privește termenii „reputation” și „repute” din versiunea în limba engleză, nu este uniform în diferitele versiuni lingvistice. Mai multe versiuni (de exemplu versiunile franceză, spaniolă și portugheză) utilizează același cuvânt pentru ambii termeni, în timp ce altele (de exemplu versiunile germană și olandeză) stabilesc o distincție identică celei din versiunea în limba engleză.

din caracterul distinctiv sau renumele mărcii ori aduce atingere acestora”.

20. Directiva și regulamentul au fost redactate în paralel și multe dintre prevederile de fond sunt similare, astfel încât interpretarea unuia dintre aceste două texte este adesea aplicabilă celuilalt. Aceasta este situația în speță în ceea ce privește articolul 8 alineatul (5) din regulament, care permite titularilor de mărci naționale sau comunitare anterioare de renume pe teritoriul în care sunt înregistrate să se opună înregistrării unei mărci comunitare pentru aceleași motive precum cele enumerate la articolul 4 alineatul (4) litera (a) din directivă<sup>14</sup>.

21. Directiva – inclusiv dispozițiile facultative prevăzute la articolul 4 alineatul (4) litera (a) și la articolul 5 alineatul (2) – a fost transpusă în Regatul Unit prin Legea privind mărcile din 1994 (Trade Marks Act 1994). Întrucât instanța de trimitere a indicat că această lege are aceeași semnificație precum directiva, este inutil să se facă trimitere separat la prevederile legii menționate.

14 — Articolul 52 alineatul (1) litera (a) din regulament prevede posibilitatea de a anula pentru aceleași motive o marcă comunitară înregistrată, completând astfel paralela cu articolul 4 alineatul (4) litera (a) din directivă.

## Jurisprudența

22. Singura ocazie în care Curtea a trebuit să interpreteze articolul 4 alineatul (4) litera (a) din directivă a fost în cadrul Hotărârii Davidoff<sup>15</sup>, cu privire la o problemă care nu este în sine relevantă în mod direct în speță. Totuși, aceasta a pronunțat un anumit număr de hotărâri mai relevante pentru prezenta cauză în ceea ce privește dispozițiile similare ale articolului 5 alineatul (2) din directivă<sup>16</sup>.

23. În Hotărârea General Motors<sup>17</sup>, Curtea a considerat că termenul „renume” prevăzut la articolul 5 alineatul (2) din directivă presupune un „prag de cunoaștere” care este atins atunci când o marcă este cunoscută de o „parte semnificativă” a publicului vizat de produsele sau serviciile acoperite de această marcă, într-o „parte substanțială” a statului membru în cauză. Astfel, numai în ipoteza unui grad suficient de cunoaștere a mărcii anterioare publicul confruntat cu marca ulterioară poate eventual să facă o asociere între cele două mărci chiar pentru produse

sau servicii nesimilare și, pe cale de consecință, poate fi adusă o atingere mărcii anterioare. Pentru a stabili dacă gradul de cunoaștere cerut a fost atins, trebuie să se țină cont de toți factorii relevanți din cauză, precum, în special, cota de piață deținută de marcă, intensitatea, întinderea geografică și durata utilizării acesteia, precum și importanța investițiilor realizate de întreprindere pentru a o promova. Curtea a arătat că, de asemenea, cu cât caracterul distinctiv și renumele mărcii anterioare sunt mai importante, cu atât existența unei atingeri va fi admisă cu mai multă ușurință.

24. În Hotărârea Adidas-Salomon și Adidas Benelux<sup>18</sup>, Curtea a considerat, în esență, că articolul 5 alineatul (2) din directivă nu impune existența unui risc de confuzie în percepția publicului, ci presupune un grad de similitudine vizuală, auditivă sau conceptuală între marca de renume și semnul utilizat<sup>19</sup>, astfel încât publicul vizat „realizează o asociere” sau „stabilește o legătură” între acestea, chiar dacă nu le confundă. Existența

15 — Hotărârea din 9 ianuarie 2003, C-292/00, Rec., p. I-389. Curtea a decis că, deși utilizează termenii „nu sunt similare”, articolul 4 alineatul (4) litera (a) și articolul 5 alineatul (2) din directivă se aplică și în cazurile în care produsele sau serviciile desemnate sunt identice ori similare (ceea ce s-a confirmat în Hotărârea Adidas-Salomon și Adidas Benelux, punctul 19, precum și în Hotărârea din 10 aprilie 2008, adidas și adidas Benelux, C-102/07, Rep., p. I-2439, punctul 37).

16 — Tribunalul de Primă Instanță a pronunțat de asemenea o serie de hotărâri cu privire la dispozițiile echivalente ale regulamentului.

17 — Hotărârea din 14 septembrie 1999, C-375/97, Rec., p. I-5421, în special punctele 22-30.

18 — Citată la nota de subsol 5, punctele 27-30. Curtea s-a referit și la Hotărârea din 11 noiembrie 1997, SABEL, C-251/95, Rec., p. I-6191, punctele 22 și 23, la Hotărârea din 22 iunie 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec., p. I-3819, punctele 25 și 27, la Hotărârea General Motors, citată anterior, punctul 23, precum și la Hotărârea din 22 iunie 2000, Marca Mode, C-425/98, Rec., p. I-4861, punctele 34, 36 și 40.

19 — Articolul 5 alineatul (2) din directivă se aplică unor semne care nu sunt mărci înregistrate, în timp ce articolul 4 alineatul (4) litera (a) din directivă se referă la semne care au fost înregistrate sau a căror înregistrare a fost solicitată ca mărci „ulterioare”. Cu toate că cele două dispoziții au, așadar, un domeniu de aplicare diferit, paralelismul care există între acestea înseamnă că orice referire la un „semn” în contextul primei dispoziții echivalează cu o referire la o „marcă ulterioară” în contextul celei de a doua.

unei asemenea legături, ca și riscul de confuzie în alte circumstanțe în care este necesară constatarea sa, trebuie apreciată în mod global, ținând seama de toți factorii pertinenți din cauză.

25. În Hotărârea adidas și adidas Benelux<sup>20</sup>, Curtea a confirmat Hotărârea Adidas-Salomon și Adidas Benelux, citată anterior, precizând că cerința disponibilității (și anume principiul potrivit căruia utilizarea anumitor semne de către terți nu ar trebui să fie limitată fără motive întemeiate, care corespunde noțiunii germane „Freihaltebedürfnis”) este străină atât de aprecierea gradului de similitudine între marca de renume și semnul utilizat de terți, cât și de legătura care ar putea fi făcută de publicul vizat între marca menționată și semnul respectiv. Această cerință nu poate constitui, așadar, un element pertinent pentru a verifica dacă prin utilizarea semnului se obțin foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii sau dacă se aduce atingere acestora.

### Situația de fapt și procedura

26. Societatea Intel Corporation Inc. (denumită în continuare „Intel”) este titularul unei serii de mărci comunitare și din Regatul Unit anterioare anului 1997 și compuse în tot sau în

parte din cuvântul „Intel”, înregistrate pentru clasele 9, 16, 38 și 42 din Aranjamentul de la Nisa<sup>21</sup>, pe care instanța de trimitere le descrie ca fiind „în principal computerele și produsele și serviciile informatice”. Instanța de trimitere consideră că Intel se bucură de un „larg renume” ca marcă, dobândit deja înainte de 1997. Aceasta arată, pe de altă parte, că este vorba despre un „cuvânt inventat, fără nicio semnificație în afara produselor pe care le desemnează” și că această marcă Intel este „unică” prin faptul că nu a fost utilizată de nimeni pentru alte produse sau servicii decât cele aparținând Intel.

27. Societatea CPM United Kingdom Ltd (denumită în continuare „CPM”) este titularul în Regatul Unit al mărcii Intelmark, înregistrată în 1997 pentru clasa 35 din Aranjamentul de la Nisa pentru „servicii de marketing și de telemarketing” (aceasta a fost creată, potrivit instanței de trimitere, pornind de la silabele inițiale ale „Integrated Telephone Marketing”).

28. Intel solicită anularea mărcii aparținând CPM în temeiul dispozițiilor naționale de transpunere a articolului 4 alineatul (4) litera (a) din directivă. După ce a fost respinsă în primă instanță și în fața High Court of Justice (England & Wales), Chancery

20 — Citată anterior (punctele 41-43).

21 — Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, revizuit la Stockholm în 1967 și modificat la Geneva în 1977.

Division, această cerere de declarare a nulității urmează să fie soluționată de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), care a sesizat Curtea cu următoarele întrebări preliminare:

sunt aceste împrejurări suficiente în sine pentru a se stabili (i) o «legătură» în sensul punctelor 29 și 30 din Hotărârea [Adidas-Salomon și Adidas Benelux, citată anterior] și/sau (ii) foloase necuvenite și/sau o atingere în sensul acestui articol?

„1) În sensul articolului 4 alineatul (4) litera (a) [din directivă], atunci când:

- a) marca anterioară se bucură de un larg renume pentru anumite categorii de produse sau de servicii specifice;
  - b) aceste produse sau servicii nu sunt similare sau substanțial similare cu produsele sau serviciile desemnate de marca ulterioară;
  - c) marca anterioară este unică în raport cu orice produse sau servicii;
  - d) consumatorul mediu își reamintește marca anterioară când întâlnește marca ulterioară utilizată pentru serviciile desemnate de aceasta din urmă,
- 2) În cazul unui răspuns negativ, ce factori ar trebui luați în considerare de către o instanță națională pentru a decide dacă această legătură este suficientă? Mai precis, în cadrul aprecierii generale pentru a se stabili dacă există o «legătură», ce semnificație trebuie atribuită produselor sau serviciilor incluse în descrierea mărcii ulterioare?
- 3) În cadrul articolului 4 alineatul (4) litera (a) [din directivă], care sunt elementele necesare pentru a se îndeplini condiția atingerii aduse caracterului distinctiv? Mai precis, (i) este necesar ca marca anterioară să fie unică, (ii) este suficientă o primă utilizare conflictuală pentru a se stabili atingerea adusă caracterului distinctiv și (iii) se impune ca atingerea adusă caracterului distinctiv al mărcii anterioare să aibă un efect asupra comportamentului economic al consumatorului?”

29. Intel, CPM, guvernele italian și al Regatului Unit, precum și Comisia Comunităților Europene au prezentat observații scrise. Toți aceștia, cu excepția guvernului italian, au prezentat în plus observații orale în ședință. Pe scurt, Intel și guvernul italian pledează în favoarea unei interpretări generoase a întinderii protecției conferite de articolul 4 alineatul (4) litera (a) din directivă, iar CPM pledează pentru o interpretare mai strictă (care pare a fi împărtășită și de instanța de trimitere), în timp ce Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Comisia adoptă o poziție mai nuanțată.

inclusiv din partea instanțelor)<sup>22</sup>. Legislația în vigoare în prezent în Statele Unite și în Europa este uneori criticată pentru neconformitatea sa cu ideea inițială a lui Schechter, care era că numai mărcile puternic *distinctive* sunt protejate, iar nu și mărcile care se bucură doar de un *larg renume*<sup>23</sup>. Dimpotrivă, instanțele sunt uneori criticate pentru că nu recunosc întreaga măsură în care mărcile de renume ar trebui protejate<sup>24</sup>.

## Aprecieri

31. În ceea ce o privește, Curtea nu are ca misiune să definească principiul diluării astfel cum îl prezintă Schechter sau alții, ci să interpreteze textul directivei comunitare. Numai aceasta din urmă face parte din dreptul pozitiv, oricare ar fi lămuririle care pot fi aduse de doctrină.

## Observații introductive

32. Totuși, chiar și atunci când interpretează textul directivei ca atare, Curtea nu poate ignora forțele opuse în joc. Titularii mărcilor de renume au un interes deosebit să creeze o

## Normele juridice care trebuie interpretate

30. Teoria diluării a făcut mult timp obiectul disensiunilor doctrinale (provocând exasperarea anumitor comentatori față de ceea ce resimțeau ca obtuzitate din partea celorlalți,

22 — „În 40 de ani de învățământ și de practică a dreptului proprietății intelectuale, nu am întâlnit nicio altă ramură a dreptului mărcilor care să fi provocat atâta perplexitate în doctrină și atâta neînțelegere în jurisprudență precum noțiunea «diluare» ca tip de atingere adusă unei mărci. Este o provocare pedagogică descurajantă să explici studenților, avocaților și judecătorilor chiar și conceptul teoretic de bază al diluării. Puțini reușesc să îl explice fără a se confrunța cu priviri în care se citește neînțelegerea sau, mai rău, cu semne de aprobare și înțelegere care ascund și disimulează confuzia și interpretarea greșită” (McCarthy, J. T., „Dilution of a trademark: European and United States law compared”, in *The Trademark Reporter*, vol. 94, 1994, p. 1163).

23 — A se vedea în special Stadler Nelson, S., „The wages of ubiquity in trademark law”, in *Iowa Law Review*, 2003, p. 731.

24 — A se vedea în special Strasser, M., „The rational basis of trademark protection revisited: putting the dilution doctrine into context”, in *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, 2000, p. 375.

zonă de excludere cât de vastă posibil în jurul mărcilor lor, în timp ce ceilalți actori de pe piață au interesul să mențină această zonă în limitele cele mai restrânse posibil. În cele din urmă, există un interes public nu numai de a proteja aceste mărci în mod paradoxal vulnerabile, ci și de a împiedica întreprinderile dominante – care, în ansamblu, sunt titularii acestora – să abuzeze de această protecție în detrimentul celorlalți actori, mai slabi, de pe piață. Așadar, orice interpretare a Curții trebuie să caute, pe cât posibil, să realizeze un echilibru echitabil între aceste interese diferite.

întemeiate] obține foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii ori aduce atingere acestora». Așadar, se pot distinge patru tipuri de utilizare: utilizarea prin care se obțin foloase necuvenite din caracterul distinctiv al mărcii, utilizarea prin care se obțin foloase necuvenite din renumele mărcii, utilizarea prin care se aduce atingere caracterului distinctiv al mărcii și utilizarea prin care se aduce atingere renumelui mărcii.

Descrierea diluării realizată de avocatul general Jacobs în Hotărârea Adidas-Salomon și Adidas Benelux

33. Am făcut referire pe larg la punctele 36-39 din Concluziile prezentate de avocatul general Jacobs în cauza în care a fost pronunțată Hotărârea Adidas-Salomon și Adidas Benelux. Poate fi util să le cităm *in extenso*<sup>25</sup>. Avocatul general a explicat:

„Articolul 5 alineatul (2) protejează titularul unei mărci de renume împotriva utilizării unui semn identic sau similar în cazul în care un terț, «prin utilizarea semnului [fără motive

Noțiunea de atingere adusă caracterului distinctiv al unei mărci exprimă ceea ce se numește în general diluare. Primul care a formulat această noțiune a fost Schechter, care susținea protecția titularului unei mărci împotriva unei atingeri care depășește atingerea cauzată de utilizarea unei mărci identice ori similare pentru produse sau servicii identice ori similare care seamănă confuzie cu privire la originea acestora. Schechter descria tipul de atingere pe care îl avea în vedere ca fiind «uzarea lentă progresivă [a anumitor mărci] sau dispersarea identității acestora și a influenței lor asupra percepției publicului». Instanțele din Statele Unite ale Americii, unde titularii anumitor mărci sunt protejați împotriva diluării de ceva vreme, au îmbogățit substanțial lexicul în materie de diluare, descriind-o în termeni de diminuare, atenuare, fragilizare, slăbire, subminare, estompare, eroziune și uzare lentă insidioasă ale unei mărci. Esența diluării în acest sens clasic este că diminuarea caracterului distinctiv mărcii înseamnă că aceasta nu mai este în măsură să suscite o asociere imediată cu produsele pentru care este înregistrată și utilizată. Astfel, pentru a-l cita din nou pe

25 — Pentru a facilita lectura, am omis numerotarea paragrafelor și notele de subsol.

Schechter, «de exemplu, dacă se tolerează restaurante Rolls Royce și cafeterii Rolls Royce, precum și pantaloni Rolls Royce și bomboane Rolls Royce, în 10 ani nu va mai exista marca Rolls Royce».

Dimpotrivă, noțiunea de atingere adusă numelui unei mărci, adesea denumită degradarea sau aplatizarea mărcii, intervine atunci când – astfel cum s-a pronunțat Curtea de Justiție Benelux în celebra Hotărâre Claeryn/Klarein – produsele pentru care este utilizat semnul ce reprezintă o contrafacere sunt percepute de public într-un mod care conduce la diminuarea forței de atracție a mărcii. Această cauză se referea la mărcile Claeryn pentru un gin olandez și Klarein pentru un detergent lichid, care se pronunță identic. Întrucât s-a constatat că similitudinea dintre cele două mărci ar putea determina consumatorii să se gândească la detergent atunci când beau ginul Claeryn, s-a apreciat că marca Klarein aducea atingere mărcii Claeryn.

Noțiunile de foloase necuvenite obținute din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii trebuie înțelese, în schimb, ca înglobând «cazurile în care există exploatare și parazitism vădite de pe urma unei mărci celebre sau o tentativă de a profita de reputația acesteia». Astfel, de exemplu, Rolls Royce ar avea dreptul să împiedice un producător de whisky să exploateze reputația mărcii Rolls Royce pentru a promova marca sa. Nu este evident că există o diferență reală între a obține foloase din caracterul distinctiv unei mărci și a obține foloase din renume; totuși, având în vedere că această diferență nu are relevanță în speță, ne vom referi la ambele folosind termenul de parazitism.”

34. Instanța de trimitere indică faptul că acest pasaj reprezintă o „concepție extensivă asupra întinderii protecției”, însă Curtea nu a considerat necesar să se pronunțe cu privire la temeinicia sa.

35. În ceea ce ne privește, nu interpretăm acest pasaj ca prezentând o concepție cu privire la întinderea protecției pe care dreptul comunitar o conferă mărcilor de renume. Credem mai curând că avocatul general Jacobs a expus contextul istoric și teoretic în care această protecție a fost conferită pentru ca aceasta să fie mai bine înțeleasă, astfel cum am încercat noi înșine la punctele 5-13 din prezentele concluzii.

#### Întrebările preliminare adresate

36. Întrebările adresate de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) se suprapun în mare măsură.

37. Considerate împreună, acestea se referă în esență la determinarea factorilor care trebuie luați în considerare (și a elementelor de probă necesare) în aprecierea existenței, în primul rând, a unei „legături” în percepția publicului vizat; în al doilea rând, a unor foloase necuvenite obținute din caracterul distinctiv sau din renumele<sup>26</sup> mărcii anterioare (parazitism); în al treilea rând, a unei atingeri aduse caracterului distinctiv (interferență) și, în al patrulea rând, a unei atingeri aduse renumelui (aplatizare).

38. Aceasta este, așadar, ordinea în care vom analiza aceste aspecte, referindu-ne la criteriile specifice menționate în întrebările adresate în contextul adecvat. Trebuie totuși să se examineze mai întâi raportul dintre „legătură” și celelalte trei aspecte. În plus, din dosarul cauzei pare să rezulte clar că cele mai importante chestiuni din litigiul din cauza principală sunt criteriile de apreciere a existenței unei „legături” și a unei atingeri aduse caracterului distinctiv, cărora le vom acorda o atenție specială. Vom încheia prin câteva considerații mai generale care au incidență asupra ansamblului celor patru chestiuni menționate anterior.

26 — Împărțim punctul de vedere exprimat de avocatul general Jacobs în cauza în care a fost pronunțată Hotărârea Adidas-Salomon și Adidas Benelux (punctul 39 din concluzii, *in fine*), potrivit căruia nu există o diferență reală între obținerea de foloase necuvenite din caracterul distinctiv al unei mărci și, respectiv, din renumele acesteia.

### *Raportul dintre „legătură” și „atingere”*

39. Potrivit jurisprudenței<sup>27</sup> „[a]tingerile prevăzute la articolul 5 alineatul (2) din directivă, atunci când se produc, sunt consecința unui anumit grad de similitudine între marcă și semn, din cauza căreia publicul vizat realizează o asociere între semn și marcă, cu alte cuvinte stabilește o legătură între acestea, chiar dacă nu le confundă”. Prin „atingeri”, Curtea înțelege, în acest context, parazitismul, interferența sau aplatizarea.

40. Din economia generală a articolului 4 alineatul (4) litera (a) și a articolului 5 alineatul (2) din directivă, reiese în mod clar că înregistrarea unei mărci poate fi împiedicată sau că exploatarea sa poate fi interzisă, după caz, în cazul în care cele două serii de condiții sunt îndeplinite. Se disting în primul rând condițiile prealabile, care sunt ele însele cumulative, respectiv trebuie să existe, pe de o parte, o marcă anterioară și, pe de altă parte, o marcă ulterioară sau un semn ulterior; cele două trebuie să fie identice sau similare; marca anterioară trebuie să se bucure de renume și utilizarea mărcii ulterioare trebuie să fie fără motiv întemeiat<sup>28</sup>. În al doilea rând, există anumite consecințe alternative care trebuie prevenite, și anume trebuie să existe, cel puțin potențial, foloase necuvenite sau o atingere

27 — Hotărârea Adidas-Salomon și Adidas Benelux, punctul 29, și Hotărârea adidas și adidas Benelux, punctul 41.

28 — Potrivit unei interpretări literale, ambele trebuie să fie înregistrate sau utilizate pentru produse sau servicii care nu sunt similare, dar în Hotărârea Davidoff s-a stabilit că această condiție este superflua.

adusă caracterului distinctiv *sau* renumelui mărcii anterioare. Dacă aceste două serii de condiții sunt îndeplinite, titularul mărcii poate invoca protecția conferită de dispoziția aplicabilă.

dar nu suficientă, pentru a stabili existența unei atingeri. Există trei tipuri de atingere posibilă care, în anumite circumstanțe, par să se poată produce fiecare independent de celelalte două. Prin urmare, legătura mentală dintre mărci nu permite să se stabilească automat, în lipsa unor dovezi suplimentare, că oricare dintre aceste atingeri a avut loc sau va avea loc în cazul înregistrării mărcii atacate.

41. Care este locul pe care îl ocupă legătura la care s-a referit Curtea în Hotărârile Adidas-Salomon și Adidas Benelux, precum și adidas și adidas Benelux (și care își are originea în noțiunea „asociere” menționată în Hotărârea General Motors) în acest sistem?

44. În consecință, nu admitem postulatul implicit care stă la baza observațiilor prezentate Curții de către Intel, potrivit căruia, din moment ce existența unei legături între semnele în conflict a fost stabilită, protecția conferită de dispoziția în cauză poate fi acordată fără o examinare suplimentară.

42. În opinia noastră, aceasta se inserează logic în prima serie de condiții. Este strâns legată de problema similitudinii sau identității. Dacă atingerile, atunci când există, sunt rezultatul unui grad de similitudine care determină publicul să stabilească o legătură între mărcile în cauză, este inutil să se cerceteze dacă există parazitism, interferență sau aplatizare, cu excepția cazului în care s-a stabilit existența unei asemenea legături.

45. Acestea fiind spuse, admitem că mulți dintre factorii relevanți în aprecierea existenței unei asemenea legături sunt de asemenea relevanți în cea de a doua fază a analizei, în cursul căreia se apreciază prezența sau probabilitatea existenței unui parazitism, a unei interferențe sau a unei aplatizări – și în special a unei interferențe, care are mai multe șanse decât celelalte două să survină în ipoteza unei legături. Totuși, fiecare criteriu (în prima sau în cea de a doua fază a aprecierii) trebuie să fie examinat separat și, atunci când factorii în discuție sunt utilizați în vederea aprecierii unui alt criteriu, se poate să fie necesar să fie luați în considerare în mod diferit.

43. În plus, existența unei legături în percepția publicului este o condiție necesară,

*Existența unei legături*

46. Înainte de toate, considerăm că, dintre circumstanțele enumerate în cadrul primei întrebări a instanței naționale, la litera d), faptul că, pentru un consumator mediu, marca anterioară ar fi „evocată” de marca ulterioară reprezintă în sine stabilirea unei legături (sau a unei asocieri ori a unei apropieri) între cele două mărci, în sensul jurisprudenței Curții. Nu vom stabili distincții între acești termeni, care implică toți un proces mental conștient, și anume mai mult decât un sentiment vag, efemer, indefinibil sau o influență subliminală.

47. Dacă instanța națională a dorit să exprime, utilizând termenul „evocată”, ceva mai puțin decât stabilirea efectivă a unei legături (care trebuie să fie de natură suficient de substanțială, din moment ce trebuie stabilită de o parte semnificativă a publicului vizat<sup>29</sup>), atunci este clar că trebuie examinați și alți factori.

48. Dintre celelalte circumstanțe menționate în prima întrebare, considerăm că litera a), „largul renume” de care se bucură marca anterioară pentru anumite produse sau servicii, este în parte (în ceea ce privește existența renumelui) doar una dintre condițiile exprese de aplicare a articolului 4 alineatul (4) litera (a) sau a articolului 5 alineatul (2) din directivă.

49. Circumstanța prevăzută la litera b), referitoare la utilizarea mărcii ulterioare pentru produse sau servicii nesimilare, reprezintă de asemenea o condiție de aplicare a acestei dispoziții, cu toate că pare caducă după pronunțarea Hotărârii Davidoff. Această problemă este totuși legată de cea ridicată în cadrul celei de a doua întrebări, pe care o vom examina ulterior<sup>30</sup>.

50. Este posibil ca publicul să stabilească mai ușor o legătură între cele două mărci dacă marca anterioară se bucură de un „larg” renume și este „unică în raport cu orice produse sau servicii” [circumstanțele prevăzute la literele a) și c) din cadrul primei întrebări]. Aceste fapte par totuși mai pertinente pentru aprecierea existenței unui parazitism, a unei interferențe sau a unei aplatizări.

51. Prin urmare, niciuna dintre circumstanțele enumerate la literele a)-c) din cadrul primei întrebări nu s-ar opune constatării existenței unei legături între mărci în percepția publicului în sensul jurisprudenței, cu toate că acestea nu par suficiente în sine pentru a stabili existența unei asemenea legături. Această constatare trebuie făcută în lumina tuturor circumstanțelor pertinente din cauză. Pot fi indicate într-o anumită măsură circumstanțele care ar putea fi luate

29 — Hotărârea General Motors, punctul 26.

30 — Punctele 58-61 din prezentele concluzii.

în considerare în această privință, dar nu se poate stabili o listă exhaustivă.

52. Curtea a decis că existența unei asemenea legături, „ca și a unui risc de confuzie”, trebuie apreciată în mod global<sup>31</sup>. Atât această formulare, cât și bunul simț indică faptul că factorii relevanți în vederea stabilirii existenței unui risc de confuzie sunt de asemenea relevanți în vederea aprecierii existenței unei legături, chiar dacă „existența unei legături” în percepția publicului nu este același criteriu de apreciere precum „riscul de confuzie care cuprinde riscul de asociere cu marca anterioară”. În această privință, trebuie arătat că nu despre *risc* vorbește Curtea, ci despre *existența* unei legături, ceea ce presupune un alt tip de apreciere – cu toate că, atunci când marca ulterioară nu este decât în stadiul depunerii cererii de înregistrare și nu a fost încă utilizată, poate fi imposibil să se stabilească existența *actuală* a unei asemenea legături.

53. Potrivit celui de al zecelea considerent al directivei, aprecierea riscului de confuzie „depinde de numeroși factori și, în primul rând, de cunoașterea mărcii pe piață, de asocierea care poate fi făcută cu semnul utilizat sau înregistrat, de gradul de similitudine între marcă și semn și între produsele și serviciile desemnate”.

54. În ceea ce o privește, Curtea a considerat în mod constant că aprecierea globală a

riscului de confuzie trebuie să se întemeieze, în ceea ce privește similitudinea vizuală, auditivă sau conceptuală dintre mărcile în cauză, pe impresia de ansamblu produsă de acestea, ținând cont în special de elementele lor distinctive și dominante. Percepția asupra mărcilor pe care o are consumatorul mediu al produselor sau al serviciilor în cauză joacă un rol determinant în aprecierea globală a riscului amintit. Consumatorul mediu percepe o marcă în mod normal ca pe un tot și nu face o examinare a diferitelor detalii ale acesteia<sup>32</sup>. În plus, riscul de confuzie poate decurge dintr-o similitudine conceptuală între mărci și poate fi mai ridicat dacă marca anterioară are un caracter deosebit de distinctiv fie intrinsec, fie datorită notorietății sale<sup>33</sup>.

55. Toți acești factori pot fi luați în considerare în vederea aprecierii eventualei existențe a unei legături între cele două mărci în percepția publicului vizat.

56. Poate fi de asemenea util să se ia în considerare factorii enumerați la articolul 43 litera (c) din Legea din 1946 a Statelor Unite ale Americii privind mărcile (United States Trademark Act 1946), astfel cum a fost modificată prin Legea de modificare din 2006 privind diluarea mărcilor. Potrivit

31 — Hotărârea Adidas-Salomon și Adidas Benelux, punctul 30; a se vedea de asemenea Hotărârea adidas și adidas Benelux, punctul 42.

32 — A se vedea de exemplu, în ceea ce privește articolul 8 alineatul (1) litera (b) din regulament, Hotărârea din 12 iunie 2007, OAPI/Shaker, C-334/05 P, Rep., p. I-4529, punctele 34 și 35, precum și jurisprudența citată.

33 — A se vedea în special Hotărârile SABEL, punctul 24, și Marca Mode, punctul 38 (cite la nota de subsol 18).

acestei prevederi, pentru a stabili dacă o marcă sau un nume comercial poate determina o „diluare prin interferență”, instanța poate lua în considerare toți factorii pertinenti, inclusiv gradul de similitudine dintre marca menționată sau numele comercial respectiv și marca de renume, importanța caracterului distinctiv intrinsec sau dobândit al mărcii de renume, măsura în care titularul mărcii de renume realizează o exploatare în esență exclusivă a mărcii, nivelul notorietății mărcii de renume și asocierea care se face în mod efectiv între marca menționată sau numele comercial respectiv și marca de renume.

57. Desigur, această dispoziție nu este aplicabilă în niciun mod în dreptul comunitar, dar factorii pe care îi enumeră sunt total în acord cu metoda aplicată de Curte pentru a aprecia eventuala existență a unui risc de confuzie. În plus, chiar dacă acești factori trebuie luați în considerare mai curând în aprecierea riscului de diluare însuși decât în aprecierea existenței unei legături în percepția publicului (care nu este prevăzută ca o condiție explicită de legea americană în cauză), par de asemenea utili pentru a verifica eventuala existență a unei asemenea legături.

58. În cadrul celei de a doua întrebări, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

solicită Curții lămuriri cu privire la importanța care trebuie acordată naturii produselor sau serviciilor acoperite în vederea aprecierii existenței unei legături. Court of Appeal sugerează că este relevant dacă, având în vedere natura produselor sau serviciilor pentru care este utilizată marca ulterioară, consumatorul mediu ar considera că există un raport economic între titularii celor două mărci.

59. Admitem că, dacă circumstanțele ar putea să determine un consumator mediu să presupună existența unui astfel de raport, acest fapt ar fi mai mult decât suficient pentru a stabili existența unei legături în sensul jurisprudenței. În schimb, lipsa unor asemenea circumstanțe nu conduce obligatoriu la concluzia inversă. Astfel, directiva se referă în mod foarte clar la produse sau servicii nesimilare, astfel încât nu se poate impune condiția similitudinii<sup>34</sup>. Aceasta ar însemna aproape să se anuleze distincția dintre condițiile în care sunt acordate protecția de bază împotriva riscului de confuzie și, respectiv, protecția extinsă prevăzută la articolul 4 alineatul (4) litera (a) din directivă. Curtea a considerat de asemenea că aplicarea articolului 4 alineatul (4) litera (a) și a articolului 5 alineatul (2) din directivă nu este subordonată constatării faptului că publicul poate crede că produsele sau serviciile în cauză provin de la aceeași întreprindere sau de la întreprinderi legate din punct de vedere economic<sup>35</sup>.

34 — Hotărârea Davidoff, în care Curtea a decis că diferența nu este esențială, nu schimbă nimic în această privință.

35 — A se vedea, mai recent, Hotărârea adidas și adidas Benelux, punctele 28 și 40.

60. Există totuși un mod în care natura produselor sau serviciilor acoperite de mărcile în cauză poate avea incidență asupra aprecierii existenței unei legături în percepția publicului. Dacă două mărci sunt similare, dar utilizate cu privire la produse din domenii foarte îndepărtate, faptul că marca anterioară se bucură de renume într-un domeniu (să spunem în materie de echipament de foraj marin de mare adâncime) poate să nu conducă la stabilirea unei legături cu marca ulterioară în percepția publicului dacă aceasta este utilizată într-un domeniu foarte diferit (precum cel al pesticidelor de uz agricol), din moment ce poate exista o suprapunere foarte redusă între cele două categorii de public vizate. Atunci când una dintre cele două mărci aflate în conflict este utilizată pentru produse sau servicii cu care publicul larg este familiarizat sau atunci când cele două mărci sunt utilizate pentru produse similare, acest fapt crește probabilitatea suprapunerii și a stabilirii unei legături.

61. Natura produselor și serviciilor poate fi utilă, așadar, în vederea aprecierii existenței unei legături în percepția publicului vizat, dar lipsa similitudinii între grupele de produse în cauză nu poate fi interpretată în sensul că ar implica lipsa unei asemenea legături; pe de altă parte, încrederea publicului în existența unui raport economic între mărci nu este un criteriu necesar.

### *Parazitismul*

62. Noțiunea „foloase necuvenite” are în vedere mai curând avantajul obținut de marca ulterioară decât atingerea adusă mărcii anterioare. Ceea ce trebuie stabilit este existența unei susțineri de care ar profita marca ulterioară în temeiul legăturii sale cu marca anterioară. Dacă, în pofida renumelui de care se bucură, marca anterioară are conotații care au un efect de frânare sau doar neutru asupra eficacității mărcii ulterioare, existența unor foloase necuvenite pare mai puțin probabilă. De exemplu, în ipoteza unei colecții de bijuterii scumpe de fabricație artizanală vândute sub marca Coca-Cola sau sub o marcă similară, nu pare evident că marca societății Coca-Cola ar aduce foloase necuvenite (sau foloase pur și simplu) pentru comercializarea acestor bijuterii.

63. În această optică, indiciile enumerate la prima întrebare par prea slabe pentru a permite prin ele însele constatarea unui caz de parazitism.

64. Parazitismul presupune evident că marca anterioară se bucură de un anumit renume și că marca ulterioară evocă marca anterioară în percepția consumatorului mediu. Nu este nicicum necesar (cel puțin după Hotărârea Davidoff) ca produsele sau serviciile acoperite

de cele două mărci să îndeplinească un criteriu special de similitudine sau de lipsă de similitudine. Pe de altă parte, simplul fapt că marca anterioară este unică nu permite să se considere că marca ulterioară obține foloase necuvenite din aceasta.

65. Acestea fiind spuse, pare evident că, cu cât renumele și caracterul distinctiv ale mărcii anterioare sunt mai importante și cu cât similitudinea dintre produsele sau serviciile acoperite de cele două mărci este mai mare, cu atât mai mari sunt șansele ca marca anterioară să obțină foloase ca urmare a unei legături stabilite între cele două mărci în percepția publicului.

66. Totuși, acest fapt nu este suficient. Pentru a exista foloase necuvenite de pe urma mărcii ulterioare, trebuie ca asocierile cu marca anterioară să poată amplifica succesul utilizării mărcii ulterioare. Așadar, un factor relevant care trebuie luat în considerare este raportul dintre conotațiile notorii ale mărcii anterioare și contextul în care este utilizată marca ulterioară. Este foarte posibil ca eventualele foloase să fie mai importante dacă marca anterioară este unică, dar nicio normă juridică aplicabilă nu indică faptul că protecția împotriva parazitismului poate varia în funcție de importanța foloaselor necuvenite obținute.

67. Dacă marca ulterioară a fost deja înregistrată și exploatată (cum este situația în litigiul din acțiunea principală) sau dacă este vorba

despre un semn a cărui utilizare se încearcă a fi împiedicată în temeiul articolului 5 alineatul (2) din directivă, este foarte probabil să se poată dovedi, prin intermediul unei anchete realizate printre consumatori, dacă existența mărcii anterioare a stimulat sau a favorizat marca ulterioară. Dacă este vorba despre împiedicarea, în temeiul articolului 4 alineatul (4) litera (a) din directivă, a înregistrării unei mărci care nu a fost încă exploatată, o asemenea probă poate fi mai greu de adus și este posibil să fie necesar ca indiciile să fie deduse din ansamblul circumstanțelor din speță pentru a dovedi care ar fi efectul probabil al acestei înregistrări.

#### *Interferența*

68. Spre deosebire de parazitism, noțiunea de interferență se bazează pe atingerea adusă mărcii anterioare. Noțiunea de atingere adusă caracterului distinctiv al unei mărci implică obligatoriu o diminuare a acestui caracter.

69. Factorii enunțați în cadrul primei întrebări a instanței naționale par din nou insuficienți pentru a permite în sine stabilirea

existenței unei atingeri aduse caracterului distinctiv al mărcii anterioare, cu toate că nu sunt nicidecum incompatibili cu o asemenea constatare. Observațiile prezentate de noi la punctul 64 din prezentele concluzii sunt de asemenea aplicabile în acest caz.

70. Considerăm, în plus, că nu se poate prezuma că stabilirea unei legături în percepția publicului vizat determină automat o atingere adusă caracterului distinctiv al mărcii anterioare. Dacă, de exemplu, un supliment alimentar este vândut sub marca Kadok<sup>36</sup>, este foarte probabil să se constate stabilirea unei legături în percepția anumitor cumpărători cu marca de renume Kodak, fără a fi neapărat posibil să se stabilească sau să se concluzioneze că prin aceasta ar fi fost adusă o atingere caracterului distinctiv al mărcii Kodak. Existența unei legături este o condiție prealabilă constatării unui caz de interferență și, atunci când publicul stabilește efectiv o legătură între cele două mărci, este foarte probabil ca aceasta să reprezinte prima etapă a unui proces de interferență; totuși, sunt necesari și alți factori și alte probe pentru a aprecia eventuala existență a unei atingeri efective aduse caracterului distinctiv<sup>37</sup>.

36 — Kadok este o denumire malaeză pentru *piper sarmentosum*, o plantă din Asia de Sud-Est utilizată pentru aromă și în scopuri medicinale și căreia i se atribuie proprietăți antioxidante. Din câte știm, această denumire nu a fost înregistrată ca marcă, deși o marcă figurativă ce reprezintă numele restaurantului Kadok's este înregistrată în Statele Unite ale Americii pentru diferite feluri de mâncare asiatice.

37 — În această privință, avem impresia că Tribunalul a mers probabil prea departe emițând ipoteza [în Hotărârea din 22 martie 2007, SIGLA/OAPI – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Rep., p. II-711, punctul 48] potrivit căreia „este posibil, în special în cazul unei opoziții întemeiate pe o marcă ce se bucură de un renume excepțional, ca probabilitatea unui risc viitor real privind atingerea adusă sau profitul necuvenit pe care l-ar putea obține marca solicitată de pe urma mărcii invocate în opoziție să fie atât de evidentă, încât să nu mai fie necesar ca persoana care formulează opoziția să invoce sau să dovedească vreun alt element de fapt în acest scop”.

71. Prin intermediul celei de a treia întrebări, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) solicită să se stabilească dacă, pentru a dovedi existența unei atingeri aduse caracterului distinctiv, marca anterioară trebuie să fie unică, dacă o primă utilizare concurentă este suficientă și dacă este necesar un efect asupra comportamentului economic al consumatorului.

72. Caracterul unic nu ni se pare esențial. Să ne oprim aici un moment pentru a examina termenul „unic”. Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) arată că marca Intel nu a fost utilizată de nimeni altcineva în afară de reclamantă pentru nicio categorie de produse. Intel, în observațiile sale, susține că o marcă „într-adevăr unică” în acest sens este în realitate foarte rară și că și mărcile care sunt „substanțial unice” trebuie să poată beneficia de protecție. Interpretăm această afirmație în sensul că utilizează cuvântul „unic” într-un mod destul de liber (dar frecvent întâlnit), mai apropiat de sensul de „foarte neobișnuit”<sup>38</sup>. În orice caz, orice marcă distinctivă este probabil (cel puțin „substanțial”) unică dintr-un anumit punct de vedere. O marcă „într-adevăr” unică este deosebit de distinctivă. Cu cât o marcă este mai distinctivă, cu atât este mai probabil ca această caracteristică să fie diminuată de prezența altor mărci similare.

38 — „Aceia dintre noi care rezistă încă pe puntea în flăcări a bunei utilizări cred că termenul «unic» – paradigma solitudinii absolute – nu poate fi înlocuit niciodată cu un insipid «foarte», «destul de», «mai curând», «aproape» sau «practic» (Safire, W., „Uniquer than Unique? I don't think so”, în *International Herald Tribune*, 24 iunie 2007.

73. Întrebarea dacă o primă utilizare concurentă este suficientă pentru stabilirea existenței unei atingeri ni se pare greșită. O primă utilizare concurentă nu poate aduce atingere în sine, dar atât articolul 4 alineatul (4) litera (a), cât și articolul 5 alineatul (2) din directivă au ca scop interzicerea sau prevenirea unei utilizări concurente repetate care ar conduce la diminuarea, atenuarea, dispersarea, diminuarea, subminarea, estomparea, eroziunea și uzarea lentă insidioasă a mărcii anterioare și în special a caracterului distinctiv al acesteia. O primă utilizare nu poate produce singură un asemenea efect, dar probabilitatea ca un asemenea efect să se producă printr-o utilizare repetată – ceea ce, până la urmă, se întâmplă de regulă în materie de mărci – poate fi extrapolată pornind de la circumstanțele acestei utilizări.

74. În ceea ce privește problema dacă este necesar un efect asupra comportamentului economic al consumatorului, considerăm că o atingere adusă caracterului distinctiv al mărcii anterioare nu implică *in mod obligatoriu* o atingere din punct de vedere economic, astfel încât o schimbare a comportamentului economic nu este esențială. Dacă marca Coca-Cola – sau o marcă ori un semn similar – ar fi utilizată pentru a desemna o gamă de produse sau de servicii fără raport cu celebra băutură, ar fi foarte posibilă o diminuare a caracterului distinctiv al acesteia, dar fără ca oamenii să consume mai puțin băutura menționată. Totuși este clar că orice probă a unei schimbări negative reale în comportamentul consumatorilor ar susține argumentarea reclamantei.

75. Prin intermediul celei de a treia întrebări, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) propune ca, în vederea aprecierii existenței unei atingeri aduse caracterului distinctiv al mărcii anterioare să se ia în considerare următoarele:

- dacă „puterea de atracție” a mărcii anterioare pentru produsele sau serviciile sale specifice riscă efectiv să fie afectată de utilizarea mărcii ulterioare pentru produsele sau serviciile sale specifice;
- dacă utilizatorul mărcii ulterioare poate obține un avantaj comercial real prin utilizarea acesteia pentru produsele sau serviciile sale specifice ca urmare a renumelui mărcii anterioare pentru produsele sau serviciile sale specifice;
- dacă este într-adevăr important ca, în măsura în care marca anterioară este unică, aceasta să fie utilizată pentru produsele sau serviciile mărcii ulterioare care nu sunt similare;
- dacă marca ulterioară și marca anterioară nu sunt identice, care este incidența asupra consumatorului mediu și, în

special, dacă există o simplă evocare a mărcii anterioare;

- dacă riscă să fie afectat comportamentul economic al consumatorului mediu în ceea ce privește marca anterioară atunci când este utilizată pentru produsele sau serviciile sale;

- în ce măsură marca anterioară are un caracter distinctiv intrinsec și

- care este importanța renumelui mărcii anterioare pentru produsele sau serviciile sale.

76. Dintre acești factori, ne-am ocupat deja de comportamentul economic al consumatorului<sup>39</sup>, iar chestiunea eventualului avantaj comercial obținut de utilizatorul mărcii ulterioare privește mai mult parazitismul decât interferența. Întrebarea dacă există o „simplă” evocare a mărcii anterioare privește stabilirea unei legături între mărci în percepția publicului vizat și este, așadar, prealabilă din punct de vedere logic față de problema interferenței. Intensitatea caracterului distinctiv (indiferent dacă este intrinsec sau dobândit) și renumele

mărcii anterioare sunt totuși factori care trebuie desigur examinați și care pot fi utili în aprecierea gradului de interferență. Gradul de similitudine sau de diferențiere dintre produsele sau serviciile acoperite de cele două mărci (oricare ar fi „gradul de unicitate” al mărcii anterioare) poate fi de asemenea un indiciu util în această privință, dar nu poate fi – având în vedere formularea articolului 4 alineatul (4) litera (a) din directivă și Hotărârea Davidoff – un element decisiv într-un sens sau în altul. În cele din urmă, considerăm că incidența asupra „puterii de atracție” a mărcii anterioare nu este decât o denumire diferită a înseși noțiunii „interferență” (diminuarea caracterului distinctiv).

77. Trebuie să menționăm totuși utilizarea cuvintelor „real” sau „într-adevăr” în asociere cu mai mulți dintre factorii menționați mai sus. Aceasta ar putea sugera că Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) se gândea la un nivel (pe care l-am putea presupune ridicat) sub care factorul în discuție ar putea fi ignorat. Nu considerăm că aceasta ar fi o abordare corectă. Astfel, cerința unei aprecieri globale care să țină cont de toți factorii pertinenti impune să se acorde fiecărui factor importanța pe care o merită, dar bilanțul global este cel care va fi decisiv.

78. În ultimul rând, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) sugerează că „atunci când legislația britanică menționează o utilizare care «aduce atingere caracterului distinctiv sau renumelui mărcii anterioare» trebuie să se înțeleagă prin aceasta caracterul distinctiv sau renumele mărcii anterioare pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată”. În ceea ce privește carac-

39 — La punctul 74 din prezentele concluzii.

terul distinctiv, aceasta este într-adevăr abordarea reținută de avocatul general Jacobs în Concluziile prezentate în cauzele în care au fost pronunțate Hotărârile Marca Mode și Adidas-Salomon și Adidas Benelux<sup>40</sup>, care a fost urmată de Tribunal în anumite hotărâri<sup>41</sup>. Totuși, în ceea ce privește renumele, nu credem că poate fi stabilită o distincție între aplatizare în general și aplatizarea cu privire la anumite produse specifice, ceea ce ne conduce către ultimul punct din prezentele concluzii.

### *Aplatizarea*

79. Ultimul tip de atingere căruia i se aplică articolul 4 alineatul (4) litera (a) din directivă se referă din nou la o atingere adusă mărcii anterioare sub forma unei atingeri aduse renumelui acesteia. Această atingere pare mai profundă decât interferența prin faptul că marca este nu numai diminuată, ci efectiv degradată ca urmare a legăturii pe care o stabilește publicul cu marca ulterioară. Având în vedere că nicio atingere de acest gen nu pare să fi fost invocată în litigiul din acțiunea principală și că multe dintre observațiile de mai sus referitoare la interferență rămân

valabile în contextul aplatizării, nu ne vom opri prea mult asupra acestui aspect.

80. În primul rând, circumstanțele descrise la prima întrebare sunt vădit insuficiente pentru a stabili ele însele existența unei aplatizări, chiar dacă, odată îndeplinite condițiile prealabile (inclusiv condiția privind legătura), întinderea renumelui de care se bucură marca anterioară și „gradul de unicitate” al acesteia sunt utile în aprecierea existenței unei asemenea atingeri. Cel mai important factor totuși trebuie să îl reprezinte aspectul dacă semnificația mărcii ulterioare poate efectiv aduce atingere renumelui mărcii anterioare.

81. Am prezentat mai sus două exemple imaginare de produse fără legătură vândute sub numele de Coca-Cola sau sub o marcă similară, respectiv, pe de o parte, ulei de motor de proastă calitate sau solvenți ieftini pentru vopsea și, pe de altă parte, o colecție de bijuterii scumpe de fabricație artizanală. Pare probabil să fie adusă o atingere renumelui mărcii Coca-Cola în primul caz, dar nu în ultimul. În fiecare caz de pretinsă aplatizare, este necesar să se compare conotațiile fiecărei mărci în conflict, în raport fie cu produsele sau cu serviciile acoperite, fie cu mesajul mai general pe care îl pot transmite, și să se evalueze atingerea adusă.

40 — Punctele 44 și, respectiv, 43.

41 — Mai recent, Hotărârea din 10 mai 2007, *Antartica/OAPI – Nasdaq Stock Market (nasdaq)*, T-47/06, punctul 55.

*Observații generale și concluzii*

82. În ultimul rând, vom formula trei observații cu privire la toate cele patru aspecte (legătura stabilită în percepția publicului, parazitismul, interferența și aplatizarea).

83. În primul rând, aprecierea trebuie să fie globală și să țină cont de toate elementele de fapt pertinente. Întrucât faptele pertinente variază de la o cauză la alta, este imposibil să se realizeze o listă exhaustivă. Este probabil ca niciun element de fapt izolat să nu fie decisiv. Așadar, trebuie să se examineze un anumit număr de criterii și măsura în care fiecare dintre acestea este îndeplinit. Un „punctaj mare” într-o privință poate compensa un „punctaj mic” dintr-un alt punct de vedere. Numai după ce este evaluată îndeplinirea tuturor criteriilor se poate realiza o apreciere globală.

84. În al doilea rând, în ceea ce privește necesitatea de a aduce probe, asupra căreia CPM a insistat foarte mult, trebuie avut în vedere că dispozițiile în cauză vizează două tipuri de situații, respectiv utilizarea serioasă a unei mărci sau a unui alt semn înregistrat și utilizarea viitoare a unei mărci care nu a fost încă înregistrată. Atunci când marca sau semnul ulterior sunt deja exploatate, este probabil ca titularul mărcii anterioare să

poată obține elemente concrete care să dovedească existența unei legături în percepția publicului și a atingerii invocate în susținerea argumentării sale, în special probe bazate pe sondajele realizate printre consumatori sau pe cifre de vânzare, deși se poate ca nu toate elementele să fie cuantificabile cu precizie. În schimb, în cazul în care marca ulterioară nu este încă decât în stadiul depunerii cererii de înregistrare, este improbabil ca asemenea probe să se poată obține cu ușurință. De fiecare dată când pot fi aduse probe de acest gen, acestea au evident o pondere considerabilă în cadrul aprecierii. Dacă nu sunt disponibile sau dacă sunt disponibile numai parțial, atunci concluziile trebuie trase pe baza a ceea ce poate fi stabilit. Totuși, ar trebui să fie întotdeauna posibil să se aducă probe privind renumele, reputația și caracterul distinctiv al mărcii anterioare și aceste elemente nu ar trebui stabilite niciodată în mod indirect.

85. În al treilea rând, în această privință, astfel cum a arătat în mod întemeiat Tribunalul în jurisprudența referitoare la articolul 8 alineatul (5) din regulament, pentru a împiedica înregistrarea unei mărci similare, titularul mărcii anterioare „nu este ținut să demonstreze existența unei atingeri efective și actuale aduse mărcii, ci trebuie să prezinte elemente care să permită să se concluzioneze *prima facie* asupra unui risc viitor real de a obține foloase necuvenite sau de a aduce o atingere”<sup>42</sup>.

42 — A se vedea, mai recent, Hotărârea din 16 aprilie 2008, Citigroup și Citibank/OAPI – Citi (CITI), T-181/05, Rep., p. II-669, punctul 77 și jurisprudența citată, care este o hotărâre pronunțată în ziua ședinței în prezenta cauză.

## Concluzie

86. Având în vedere toate aceste considerații, propunem Curții să răspundă după cum urmează întrebărilor preliminare care i-au fost adresate:

„În sensul articolului 4 alineatul (4) litera (a) din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci:

- faptul că marca anterioară ar fi evocată de consumatorul mediu atunci când întâlnește marca ulterioară utilizată pentru produsele sau serviciile desemnate de marca ulterioară echivalează în principiu cu stabilirea unei legături în percepția publicului în sensul punctelor 29 și 30 din Hotărârea din 23 octombrie 2003, Adidas-Salomon și Adidas Benelux, C-408/01;
  
- faptul că marca anterioară se bucură de un larg renume pentru anumite categorii specifice de produse sau de servicii, că aceste produse sau aceste servicii nu sunt similare cu produsele sau cu serviciile desemnate de marca ulterioară și că marca anterioară este unică în ceea ce privește orice produse sau servicii nu este suficient în sine pentru a stabili existența unei asemenea legături, a unor foloase necuvenite sau a unei atingeri în sensul respectivei dispoziții;
  
- pentru a aprecia existența unei legături, a unor foloase necuvenite sau a unei atingeri, instanța națională trebuie să țină cont de toți factorii relevanți din speță;

- natura produselor și a serviciilor poate fi relevantă în vederea aprecierii existenței unei legături, dar lipsa similitudinii dintre categoriile de produse în cauză nu poate fi interpretată în sensul că implică lipsa unei asemenea legături; pe de altă parte, convingerea publicului că există un raport economic între mărci nu este un criteriu necesar;
  
- pentru a îndeplini condiția atingerii aduse caracterului distinctiv al mărcii anterioare, (i) nu este obligatoriu ca marca anterioară să fie unică, (ii) o primă utilizare concurentă nu este suficientă în sine și (iii) nu este necesară o incidență asupra comportamentului economic al consumatorului.”