

## CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL

ELEANOR SHARPSTON

prezentate la 30 aprilie 2009<sup>1</sup>

1. Articolul 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului (denumit în continuare „regulamentul”)<sup>2</sup> permite titularului unei mărci comunitare care „este de notorietate [a se citi «se bucură de renume»] în Comunitate” să interzică utilizarea anumitor semne, identice cu sau similare mărcii, pentru bunuri sau servicii care nu sunt similare celor pentru care aceasta este înregistrată. În această cauză, Oberster Gerichtshof (Curtea Supremă) din Austria, solicită să se stabilească, în primul rând, dacă o marcă comunitară se bucură de „renume în Comunitate” în cazul în care nu se bucură de renume decât într-un stat membru. În al doilea rând, în cazul în care răspunsul la prima întrebare este negativ, instanța de trimitere dorește să afle dacă o marcă care se bucură de „renume” doar într-un stat membru este protejată în acel stat membru în temeiul articolului 9 alineatul (1) litera (c) din regulamentul, astfel încât să poată fi pronunțată o interdicție de contrafacere limitată la acel stat membru.

**Dreptul comunitar relevant**

2. Regulamentul și Prima Directivă 89/104/CEE a Consiliului (denumită în continuare „directiva”)<sup>3</sup> au fost concepute drept măsuri menite să înlăture obstacolele din calea liberei circulații a bunurilor și serviciilor și a concurenței de pe piața internă<sup>4</sup>. Cele două instrumente introduc regimuri mai degrabă complementare decât concurente<sup>5</sup>. Prin urmare, Curtea s-a orientat către o interpretare uniformă a dispozițiilor paralele ale regulamentului și directivei<sup>6</sup>.

1 — Limba originală: engleza.

2 — Regulamentul din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146).

3 — 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), înlocuită recent (deși nu substanțial modificată) de Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (versiune codificată) (JO 2008, L 299, p. 25).

4 — A se vedea primele considerente ale fiecărei măsuri.

5 — A se vedea propunerea de regulament al Consiliului cu privire la mărcile comunitare, COM (80) 635, p. 23, primul alineat.

6 — A se vedea, de exemplu, Hotărârea din 8 mai 2008 Eurohypo/OAPI (C-304/06 P, Rep., p. I-3297, punctul 54), cu privire la sfera de aplicare a motivelor absolute de refuz de înregistrare a unei mărci, astfel cum sunt prevăzute la articolul 7 alineatul (1) literele (b)-(d) din regulamentul și la articolul 3 alineatul (1) din directivă, și Hotărârea din 7 septembrie 2006, Bovemij Verzekeringen (C-108/05, Rec., p. I-7605, punctul 22), care analizează articolul 3 alineatul (3) din directivă și articolul 7 alineatul (3) din regulamentul.

*Regulamentul*

3. Articolul 1 din regulament introduce conceptul de marcă comunitară. La articolul 1 alineatul (2) se prevede că „[m]arca comunitară are un caracter unitar. Produce aceleași efecte în întreaga Comunitate [...] și utilizarea sa nu poate fi interzisă decât în cadrul Comunității.”

4. Articolul 9 alineatul (1) prevede:

„O marcă comunitară conferă titularului său următoarele drepturi exclusive. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să folosească, fără acordul său, în comerț:

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

(b) un semn pentru care, din cauza identității sau similitudinii sale cu marca comuni-

tară și din cauza identității sau similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de marca comunitară și de semn, există un risc de confuzie pentru public; riscul de confuzie cuprinde riscul de asociere între semn și marcă;

(c) un semn identic sau similar cu marca comunitară pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care este înregistrată marca comunitară, atunci când aceasta este de notorietate [a se citi «se bucură de renume»] în Comunitate și când folosirea semnului fără motiv întemeiat generează un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii comunitare sau aduce atingere acestora.”

*Directiva*

5. Directiva are drept scop apropierea „dispozițiilor naționale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne”<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> — A se vedea al treilea considerent.

6. Articolul 5 alineatul (2) din directivă, care se aseamănă cu articolul 9 alineatul (1) litera (c) din regulament, prevede că:

„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<sup>8</sup> celor pentru care marca este înregistrată, atunci când marca aceasta se bucură de renume în statul membru în cauză și când prin utilizarea semnului [fără motive întemeiate] obține foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii ori aduce atingere acestora.”

### Situația de fapt și acțiunea principală

7. PAGO International GmbH (denumită în continuare „Pago”) este titulara unei mărcii comunitare în special pentru băuturi din fructe și sucuri de fructe. Elementele importante ale mărcii deținute de Pago sunt reprezentarea unei sticle de culoare verde (utilizată de Pago de mai mulți ani pe piață) care are o etichetă și un capac caracteristice,

lângă un pahar plin cu băutură din fructe identificat cu litere mari drept „PAGO”.

8. Tirol Milch registrierte Genossenschaft mbH (denumită în continuare „Tirol Milch”) comercializează în Austria o băutură din fructe și zer denumită „Lattella”, ambalată în sticle al căror design se aseamănă din multe puncte de vedere (formă, culoare, etichetă, capac) cu cel prezentat în marca comunitară deținută de Pago. În publicitatea pentru băutura sa, Tirol Milch utilizează o reprezentare care, asemenea mărcii comunitare deținute de Pago, prezintă o sticlă lângă un pahar plin.

9. Este recunoscut faptul că nu există risc de confuzie, de vreme ce etichetele sticlelor folosite de Pago și Tirol Milch indică denumirile „Pago” și, respectiv, „Lattella” și ambele denumiri sunt bine cunoscute în Austria. Din situația de fapt prezentată în decizia de trimitere rezultă că părțile din acțiunea principală au acționat pe baza ideii că au fost îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 9 alineatul (1) litera (c) în măsura în care, în primul rând, semnul care face obiectul litigiului este similar sau identic cu cel pentru care Pago este titulara mărcii comunitare și, în al doilea rând, băutura comercializată de Tirol Milch nu este considerată similară celei comercializate de Pago.

8 — În Hotărârea din 9 ianuarie 2003, Davidoff (C-292/00, Rec., p. I-389, punctul 30), Curtea a interpretat articolul 5 alineatul (2) ca fiind aplicabil și în cazul în care produsele sau serviciile protejate de cele două mărci sunt similare sau identice.

10. Pago a solicitat Handelsgericht Wien (Tribunalul Comercial din Viena) pronun-

țarea unei somații prin care să se interzică societății Tirol Milch contrafacerea mărcii sale prin (i) promovarea, oferirea spre vânzare, comercializarea sau utilizarea în alte scopuri a băuturii sale în sticlele care fac obiectul litigiului și (ii) folosirea în publicitate a unei reprezentări a sticlelor împreună cu un pahar plin. Instanța respectivă a pronunțat somația respectivă, dar decizia sa a fost anulată de Landesgericht Wien (instanța regională superioară din Viena). Pago a formulat apel în fața Oberster Gerichtshof.

2) În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, o marcă ce nu «se bucură de renume» decât într-un stat membru este protejată în acest stat membru în temeiul articolului 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94, astfel încât să poată fi pronunțată o interdicție limitată la acest stat membru?”

12. Pago, Tirol Milch și Comisia au depus observații scrise și au fost reprezentate în ședință.

11. Oberster Gerichtshof consideră că aspectul dacă a existat o contrafacere a mărcii comunitare deținute de Pago poate fi analizat doar în conformitate cu regulamentul. Totuși, de vreme ce marca deținută de Pago este bine cunoscută în Austria, dar nu neapărat și în alte state membre, Oberster Gerichtshof apreciază că are nevoie de explicații cu privire la modul în care ar trebui înțeleasă sintagma „[se bucură] de renume în Comunitate” de la articolul 9 alineatul (1) litera (c) din regulament. În consecință, a adresat Curții următoarele întrebări preliminare:

### **Prima întrebare**

#### *Observații preliminare*

„1) O marcă comunitară este protejată în cadrul întregii Comunități drept «marcă ce se bucură de renume» în sensul articolului 9 alineatul (1) litera (c) din regulament dacă aceasta nu «se bucură de renume» decât într-un stat membru?

13. Prima întrebare este astfel formulată încât sugerează că răspunsul ar trebui să fie „da” sau „nu”, dând de înțeles că, oricare ar fi răspunsul dat, acesta va fi în aceeași măsură aplicabil în fiecare caz în care marca în cauză se bucură de renume într-un singur stat membru. Aprecierăm că este necesară adoptarea unei abordări mult mai flexibile.

14. Pago susține că răspunsul la prima întrebare ar trebui să fie afirmativ. Tirol Milch apreciază că ar trebui să fie negativ. Comisia are o abordare mai nuanțată, dar în final apreciază că, în cazuri excepționale, o marcă ce se bucură de renume într-un singur stat membru ar putea intra în sfera de aplicare a articolului 9 alineatul (1) litera (c).

15. Toate cele trei părți sunt de acord cu faptul că punctul de plecare pentru analiză este reprezentat de Hotărârea General Motors<sup>9</sup>.

### *General Motors*

16. În Hotărârea General Motors, citată anterior, Curtea a interpretat articolul 5 alineatul (2) din directivă [dispoziție paralelă cu articolul 9 alineatul (1) litera (c) din regulamentul]. Problema era dacă o marcă se bucură „de renume într-un stat membru”, statul membru în cauză fiind cele trei țări ce alcătuiesc Benelux și care sunt privite ca un singur teritoriu în materia dreptului mărcilor.

17. Atât la articolul 5 alineatul (2) din directivă, cât și la articolul 9 alineatul (1) litera (c) din regulamentul, există două elemente ale „condiției de renume” care trebuie reunite pentru ca o marcă să se poată bucura de protecție. În primul rând, marca trebuie să fie de renume<sup>10</sup>. În al doilea rând, renumele trebuie să existe într-o anumită arie geografică<sup>11</sup>. În Hotărârea General Motors, citată anterior, Curtea a analizat aceste condiții astfel. În primul rând, publicul în rândul căruia marca anterioară trebuie să fi dobândit un renume poate fi publicul larg sau un public mai specializat<sup>12</sup>. În al doilea rând, nu se poate deduce din legislație că marca trebuie să fie cunoscută de un procentaj determinat al publicului<sup>13</sup>. În al treilea rând, marca a cărei protecție se solicită trebuie să fie cunoscută de o parte semnificativă a publicului vizat de produsul sau serviciile acoperite de marca respectivă<sup>14</sup>. În final, instanța națională trebuie să aibă în vedere toate elementele relevante ale cauzei, în special cota de piață deținută de marcă, intensitatea, întinderea geografică și durata utilizării acestei mărci, precum și valoarea investiției realizate de titular pentru promovarea acesteia<sup>15</sup>.

10 — Principiul care stă la baza acestui criteriu al condiției este enunțat la punctul 23 din hotărâre, unde Curtea explică necesitatea de a demonstra un anumit grad de cunoaștere, în rândul publicului, a mărcii anterioare pentru care titularul solicită protecția drepturilor sale, pentru a arăta că publicul poate, eventual, să efectueze o apropiere între marca a cărei protecție se solicită și marca ulterioară despre care titularul afirmă că îi încalcă drepturile.

11 — Un „stat membru” la articolul 5 alineatul (2) din directivă; „Comunitatea” la articolul 9 alineatul (1) litera (c) din regulamentul.

12 — Punctul 24.

13 — Punctul 25.

14 — Punctul 26.

15 — Punctul 27.

9 — Hotărârea din 14 septembrie 1999 (C-375/97, Rec., p. I-5421).

18. Curtea a arătat că, pentru a se bucura de o protecție extinsă și la produse sau servicii nesimilare, o marcă trebuie să fie cunoscută de o parte semnificativă a publicului vizat de produsele sau de serviciile acoperite de marcă; acest lucru a fost suficient pentru ca o marcă din Benelux să aibă un renume într-o parte substanțială din teritoriul Benelux, care poate reprezenta o parte din unul din statele Benelux<sup>16</sup>.

*Curtea ar trebui să aplice Hotărârea General Motors prin analogie?*

19. Astfel cum am arătat, articolul 5 alineatul (2) din directivă și articolul 9 alineatul (1) litera (c) din regulament sunt dispoziții paralele, iar Curtea, în principiu, interpretează uniform dispozițiile paralele ale celor două instrumente<sup>17</sup>. Prin urmare, susținem opinia părților conform căreia Hotărârea General Motors, citată anterior, ar trebui aplicată prin analogie. Rezultă că nu este necesar ca titularul unei mărci să demonstreze că marca sa se bucură de renume în întreaga Comunitate pentru a putea beneficia de protecția asigurată de articolul 9 alineatul (1) litera (c) din regulament. O „parte substanțială” a teritoriului este suficientă. Dar un stat membru reprezintă o „parte substanțială”? Este într-adevăr aceasta abordarea corectă a întrebării?

16 — Punctele 29 și 31.

17 — A se vedea punctul 3 de mai sus și jurisprudența citată la nota de subsol 6.

### *Argumentele părților*

20. Pago afirmă că Hotărârea General Motors, citată anterior, ar trebui să fie aplicabilă și că marca sa nu trebuie să fie cunoscută în întreaga Comunitate. S-a stabilit deja în cadrul acțiunii principale faptul că marca în litigiu se bucură de renume pe teritoriul Austriei. Nimic nu împiedică aprecierea Austriei drept o parte substanțială a Comunității. Pago susține că, pe cale de consecință, marca sa merită să fie protejată în temeiul articolului 9 alineatul (1) litera (c). În plus, Pago încearcă să se întemeieze și pe economia sistemului legislativ și invocă un argument bazat pe interpretarea articolului 50 alineatul (1) litera (a) din regulament, în care expresia „în cadrul Comunității” este de asemenea folosită. Propunem analizarea acestui ultim argument după evaluarea implicațiilor Hotărârii General Motors, citată anterior<sup>18</sup>.

21. Tirol Milch este de acord că Hotărârea General Motors, citată anterior, ar trebui să se aplice prin analogie, dar atrage atenția asupra faptului că prima întrebare este formulată într-o manieră care nu face distincție între diferitele state membre. Cu toate acestea, statele membre diferă foarte mult din punct de vedere al dimensiunii și al populației. Un răspuns afirmativ la prima întrebare ar implica faptul că o marcă comunitară de renume doar în Malta, care reprezintă 0,08 % din populația UE și 0,04 % din economia acesteia, ar fi protejată în întreaga Comunitate precum o marcă de renume. Tirol Milch susține că este necesar a se stabili dacă teritoriul în cauză reprezintă o parte substan-

18 — A se vedea punctul 36 de mai jos.

țială în sensul stabilit de Curte în Hotărârea General Motors, citată anterior. În sensul articolului 9 alineatul (1) litera (c) din regulament, granițele statelor membre sunt lipsite de relevanță. Întrebarea decisivă este dacă teritoriul pe care marca are un renume este un teritoriu semnificativ din punct de vedere economic pentru Comunitate ca un tot unitar, ceea ce ar justifica protecția în întreaga Comunitate în temeiul unui renume în acel teritoriu. Astfel, teritoriul unui singur stat membru ar putea fi suficient dacă (din punct de vedere economic) ar fi vorba de un stat membru suficient de mare, precum Germania, dar nu în cazul unuia dintre statele membre mai mici.

22. Comisia, aplicând aceeași Hotărâre General Motors, susține că o marcă comunitară se bucură de „renume în Comunitate” în sensul articolului 9 alineatul (1) litera (c) din regulament atunci când este cunoscută de o parte semnificativă dintre toate persoanele cărora li se adresează pe teritoriul Comunității ca potențiali cumpărători ai bunurilor și serviciilor care sunt acoperite de marca respectivă. Atunci când se analizează dacă o marcă este de „renume”, trebuie făcută o distincție între stabilirea publicului relevant și stabilirea nivelului necesar de renume.

23. Comisia consideră că articolul 9 alineatul (1) litera (c) din regulament asigură protecția în cazul în care marca este cunoscută de o parte semnificativă a publicului relevant. Publicul vizat ar trebui identificat în cadrul teritoriului Comunității fără a se face trimitere la granițele naționale, și nu prin

trimitere la publicul dintr-un singur stat membru.

24. În opinia Comisiei, renumele „în Comunitate” nu presupune ca marca să fie cunoscută în toate statele membre. În anumite cazuri excepționale, renumele într-un singur stat membru ar fi suficient atunci când publicul relevant se află exclusiv în acel stat.

25. Astfel, Comisia face legătură între conceptele de public relevant și teritoriu relevant.

#### *Aprecieri*

26. Nu considerăm că argumentele părților principale sunt deosebit de utile în abordarea primei întrebări. Astfel, susținerea de către Pago a faptului că marca sa este bine cunoscută în Austria, deși a fost reținută de instanța de trimitere, nu contribuie la soluționarea problemei. Pago nu explică modul în care se determină ce reprezintă o parte substanțială din Comunitate în general și

nici de ce Austria în special ar trebui privită drept o parte substanțială a Comunității. De vreme ce Tirol Milch susține că granițele naționale sunt irelevante, apreciem că analiza subsecventă efectuată de aceasta (întemeiată exact pe astfel de granițe) este lipsită de consecvență. În plus, aceasta conduce la întrebarea (extrem de delicată) prin care se urmărește a se stabili ce înseamnă un stat membru suficient de important pentru a putea fi considerat „o parte substanțială”.

27. În termeni generali, apreciem că analiza Comisiei reprezintă un punct de plecare util.

28. Obiectivul articolului 9 alineatul (1) litera (c) din regulament este acela de a permite titularului unei mărci comunitare să își protejeze față de terți drepturile exclusive care îi sunt conferite prin intermediul acesteia, cu condiția ca acesta să poată dovedi că marca sa comunitară se bucură de renume în Comunitate și că celelalte condiții prevăzute la articolul 9 alineatul (1) litera (c) din regulament sunt îndeplinite.

29. Regulamentul pornește de la premisa că marca comunitară are caracter unitar<sup>19</sup>. Într-adevăr, marca comunitară a fost creată pentru a pune la dispoziția întreprinderilor „mărcile care le permit să își identifice produsele sau

serviciile, în egală măsură, în întreaga Comunitate, *indiferent de frontieră*”<sup>20</sup>. Având în vedere acestea, apreciem că adoptarea unei abordări concentrate pe granițele statelor membre atunci când se urmărește stabilirea întinderii numelui unei mărci comunitare este fundamental greșită. Mai degrabă, ar trebui să se aibă în vedere încă de la început teritoriul Comunității *indiferent de frontiere*, ca un întreg unic și indivizibil. De asemenea, este irelevant dacă renumele există într-un stat membru sau într-un număr determinat de state membre. La fel de lipsit de relevanță este faptul că statele sunt „mari”, „medii” sau „mici” (indiferent de modul de definire a acestor termeni).

#### *Aplicarea Hotărârii General Motors*

30. În primul rând, este necesar să se stabilească dacă marca se bucură de „renume”. În acest scop, instanța națională trebuie să identifice publicul vizat de marcă în contextul Comunității ca un întreg, fără a ține seama de granițele statelor membre. După identificarea publicului relevant<sup>21</sup>, instanța națională ar trebui să stabilească dacă renumele există în rândul unei părți semnificative a publicului vizat de bunurile și serviciile acoperite de marcă.

20 — A se vedea primul considerent (sublinierea noastră).

21 — A se vedea Hotărârea General Motors, citată la nota de subsol 9, punctele 24 și 25, în ceea ce privește criteriile care trebuie aplicate.

19 — A se vedea primul și al doilea considerent și articolul 1 alineatul (2) din regulament.

31. Apoi, instanța națională trebuie să stabilească dacă marca se bucură de renume „în Comunitate”. Ar trebui să înceapă prin a accepta că titularul mărcii nu trebuie să demonstreze că marca se bucură de renume în întreaga Comunitate. Pentru ca articolul 9 alineatul (1) litera (c) să fie aplicabil, este suficient dacă marca se bucură de renume într-o „parte substanțială” a Comunității<sup>22</sup>. Hotărârea General Motors, citată anterior, nu furnizează orientări suplimentare cu privire la modul în care trebuie înțeleasă sintagma „parte substanțială” a teritoriului relevant.

32. Jurisprudența Curții indică, totuși, ce *nu* reprezintă o „parte substanțială”. În Hotărârea Nieto Nuño<sup>23</sup> s-a stabilit, în ceea ce privește ideea conexă de a stabili dacă o marcă este „de notorietate” în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) litera (d) din directivă, că orașul Tarragona și împrejurimile acestuia din Spania nu reprezintă o parte substanțială a celui stat membru. Aplicând prin analogie același raționament cu privire la noțiunea „parte substanțială a Comunității”, rezultă că, atunci când, apreciată obiectiv prin prisma întinderii și a importanței economice, „partea” este neînsemnată în comparație cu Comunitatea ca întreg și atunci când publicul

relevant este mult mai răspândit în întreaga Comunitate<sup>24</sup>, nu se poate considera că acea parte ar reprezenta o „parte substanțială” a Comunității. Această concluzie derivă din sensul general al termenului „substanțial”. De asemenea, aceasta este în acord cu sensul comun.

33. Situațiile care pot fi avute în vedere sunt multiple și variate. Pe de o parte, ar fi de așteptat ca o marcă ce acoperă un produs generic comercializat pentru publicul larg și care s-a bucurat de un renume semnificativ în rândul celui public să fie cunoscută pe o arie geografică extinsă înainte de a se putea considera că se bucură de „renume în Comunitate”. Pe de altă parte, ar fi de așteptat ca o marcă pentru un anumit produs comercializat pentru un public regional specializat să fie cunoscută pe o suprafață mult mai restrânsă. Un produs care este comercializat pentru un public profesionist poate foarte bine să acopere o arie extinsă (în funcție de gradul de răspândire al membrilor profesiei respective), dar ar fi cunoscut de un număr mai mic de persoane, în cifre absolute, decât un produs comercializat pentru publicul larg.

22 — Punctul 28.

23 — Hotărârea din 22 noiembrie 2007 (C-328/06, Rep., p. I-10093).

24 — Nu este imposibil de imaginat o situație în care, după examinarea publicului relevant, o instanță națională ar putea concluziona în mod corect că renumele în cadrul unei arii geografice limitate constituie totuși „renume în Comunitate”, dacă publicul relevant ar fi (în mod excepțional) limitat la acea arie geografică. Astfel, teoretic, o marcă ce acoperă produse destinate producătorilor de kilturi ar putea avea un renume în rândul publicului-țintă din Comunitate care (probabil) ar fi limitat la (o parte din) un singur stat membru. Cu toate acestea, apreciem că astfel de situații sunt destul de rare.

34. Asemenea conceptului de public relevant, elementul teritorial al „renumelui” nu poate fi definit prin trimitere la o cifră abstractă sau la un anumit număr de state membre. Instanța națională va trebui să evalueze un număr de factori pentru a stabili dacă o anumită marcă se bucură de renume într-o parte substanțială a Comunității. Printre aceștia se vor număra, dar nu limitativ, importanța economică a teritoriului în cadrul Comunității, întinderea geografică a zonei în care marca se bucură de renume și elementele demografice ale publicului vizat.

35. Pentru a stabili dacă o marcă anterioară se bucură de renume într-o parte substanțială a Comunității în sensul articolului 9 alineatul (1) litera (c) din regulament, instanța națională trebuie, prin urmare, să facă o evaluare generală a cauzei, stabilind totodată publicul în rândul căruia marca anterioară este cunoscută. Orice astfel de test trebuie în mod necesar să fie flexibil.

36. În final, trebuie să analizăm pe scurt argumentul societății Pago cu privire la sistemul regulamentului. Pago se referă la faptul că sintagma „în cadrul Comunității” apare și la articolul 50 alineatul (1) litera (a) din regulament<sup>25</sup>. Pago susține că rezultă din jurisprudența constantă că utilizarea unei mărci într-un stat membru este suficientă doar în sensul articolului 50 alineatul (1)

litera (a). În cazul în care utilizarea într-un stat membru este suficientă pentru a garanta drepturile legate de o marcă comunitară, Pago susține că renumele într-un stat membru ar trebui, prin analogie, să fie suficient pentru a beneficia de protecția prevăzută la articolul 9 alineatul (1) litera (c) din regulament.

37. În opinia noastră, acest argument nu este convingător.

38. În primul rând, singura „jurisprudență constantă” citată de Pago este Decizia Camerei întâi de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (denumit în continuare „OAPI”) din cauza *Reno Schuhcentrum/Payless ShoeSource Worldwide*<sup>26</sup>, care se referă la circumstanțele în care aplicarea unei mărci pe produse în scopul exportării constituie „utilizare în cadrul Comunității”. Această cauză, care are autoritate relativă pentru Curte, se referă la un obiect complet diferit. Aceasta nu afirmă că utilizarea într-un stat membru este suficientă, ci mai degrabă că nu este necesar ca marca să fie utilizată „peste tot în Comunitate”. Totodată, împotriva acestei decizii a fost formulată o cale de atac la Tribunalul de Primă Instanță<sup>27</sup>.

25 — Articolul 50 alineatul (1) litera (a) prevede în principal decăderea din dreptul la o marcă comunitară în cazul în care nu a făcut obiectul unei utilizări cu bună-credință în cadrul Comunității pentru o perioadă neîntreruptă de cinci ani.

26 — Cauza R 1209/2005-1, Decizia din 28 februarie 2007.

27 — Cauza *Reno Schuhcentrum/OAPI* (T-173/07, pendinte în fața Tribunalului).

39. În al doilea rând, articolul 50 prevede cauzele de decădere din dreptul la o marcă care s-a bucurat până atunci de protecție. Articolul 9 prevede ce drepturi sunt conferite de marca comunitară și în ce condiții. Obiectul celor două prevederi este complet diferit și nu acceptăm ca un argument (minor) întemeiat pe articolul 50 alineatul (1) litera (a) să contribuie la stabilirea interpretării corecte a articolului 9 alineatul (1) litera (c).

bucură de renume într-o parte substanțială a Comunității. În acest sens, elementele care constituie o parte substanțială a Comunității nu depind de granițele naționale, ci trebuie determinate printr-o evaluare a tuturor circumstanțelor cauzei, ținându-se seama, în special, de (i) publicul vizat de produsele sau serviciile acoperite de marcă și procentajul din acel public care cunoaște marca și (ii) importanța zonei în care există renumele, astfel cum este definită de factori precum întinderea geografică, populația și importanța economică.

40. Pentru a rezuma: nu este posibil să se stabilească dacă o marcă comunitară se bucură de renume în Comunitate pornind de la constatarea faptului că o marcă este sau nu este de renume în oricare dintre statele membre. Din caracterul unitar al mărcii comunitare rezultă că teritoriul comunitar ar trebui privit ca un întreg. Hotărârea General Motors, citată anterior, ar trebui aplicată prin analogie pentru a se stabili ce constituie o parte substanțială a Comunității. Acest fapt trebuie determinat în fiecare caz în parte ținând seama de publicul vizat de produsele sau serviciile acoperite de marcă și importanța zonei în care există renumele, astfel cum este definită de factori precum întinderea geografică, populația și importanța economică în contextul teritoriului comunitar apreciat ca un întreg.

## A doua întrebare

42. Prin a doua întrebare, instanța de trimitere urmărește să se stabilească, în esență, dacă, în contextul articolului 9 alineatul (1) litera (c) din regulament, o marcă comunitară care se bucură de renume într-un singur stat membru, în cazul în care nu este protejată în întreaga Comunitate, este totuși protejată în acest stat membru, astfel încât să poată fi pronunțată o interdicție de contrafacere limitată la acest stat membru.

41. Prin urmare, propunem ca la prima întrebare preliminară să se răspundă în modul următor: o marcă comunitară este protejată în întreaga Comunitate pentru motivul că se bucură de „renume în Comunitate” în sensul articolului 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94 dacă se

43. Răspunsul pe care îl propunem pentru prima întrebare prevede implicit că o marcă care se bucură de renume într-un singur stat

membru nu reprezintă o marcă de „renume în Comunitate” în sensul articolului 9 alineatul (1) litera (c). Având în vedere că existența unui „renume în Comunitate” este condiția specifică prevăzută pentru aplicarea articolului 9 alineatul (1) litera (c) din regulament, s-ar putea considera că răspunsul la cea de a doua întrebare este evident. Dacă acea condiție nu este îndeplinită, nu ia naștere niciun drept la protecție. Prin urmare (în mod automat), răspunsul la cea de a doua întrebare devine acela că o instanță națională nu ar trebui să asigure aplicarea unui drept legal care nu există.

44. În opinia noastră, cea de a doua întrebare ar trebui înțeleasă în sensul că se urmărește a se stabili dacă o marcă comunitară care se bucură de renume într-o zonă care *nu* reprezintă o parte substanțială a Comunității în sensul articolului 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94 este totuși protejată în acea zonă (care poate coincide cu teritoriul unuia sau al mai multor state membre), astfel încât să poată fi adoptată o interdicție de contrafacere limitată la acea zonă.

45. Pago susține că, în cazul în care nu ar exista o asemenea protecție limitată, marca comunitară nu ar reprezenta o alternativă viabilă pentru marca națională – un rezultat care nu respectă obiectivul legiuitorului comunitar în introducerea mărcii comunitare – deoarece titularul mărcii comunitare care se bucură de un renume limitat la un

singur stat membru nu ar putea să își protejeze marca nici măcar în acel stat membru fără a deține și o marcă națională. În plus, Pago arată că la nivel comunitar mărcile sunt rareori contrafăcute în maniera prevăzută de articolul 9 alineatul (1) litera (c) din regulament – și anume prin obținerea unei profit necuvenit din caracterul distinctiv al mărcii sau prin aducerea unei atingeri acestuia, ceea ce reprezintă un tip de concurență neloială. Prin urmare, este important ca titularul unei mărci să poată obține despăgubiri în statul membru în care contrafacerea s-a produs sau există riscul să se producă.

46. Nu împărtășim aceste argumente.

47. În primul rând, este adevărat că marca comunitară și cea națională au un scop similar<sup>28</sup>, în măsura în care obiectivul articolului 9 alineatul (1) litera (c) din regulament și al articolului 5 alineatul (2) din directivă (dispoziția paralelă) este acela de a asigura protecția împotriva daunelor produse renumelui unei mărci. Cu toate acestea, cele două dispoziții ating acest obiectiv pe căi diferite<sup>29</sup> și operează în contexte diferite.

28 — A se vedea nota de subsol 4 de mai sus.

29 — A se vedea Propunerea privind Prima Directivă a Consiliului de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci [COM (80) 635], p. 1, alineatul (3): „Propunerea de regulament urmărește atingerea aceluiași obiectiv ca și directiva, dar pe o altă cale [...]”.

48. Atunci când o marcă națională se bucură de „renume într-un stat membru”, titularul acesteia poate obține protecția acesteia în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din directivă, care se extinde asupra întregului teritoriu al statului membru (a se vedea Hotărârea General Motors, citată anterior). Atunci când o marcă comunitară se bucură de „renume în Comunitate”, caracterul unitar al mărcii comunitare<sup>30</sup> implică faptul că aceasta beneficiază de aceeași protecție pe întregul teritoriu al Comunității [și nu doar în „partea substanțială” a teritoriului Comunității care a reprezentat motivul în temeiul căruia s-a decis că marca în cauză era într-adevăr o marcă „de renume în Comunitate” în sensul articolului 9 alineatul (1) litera (c) din regulament]<sup>31</sup>.

49. Apreciem că tocmai *pentru că* protecția acordată unei mărci comunitare este atât de extinsă, condițiile prevăzute de regulament trebuie îndeplinite integral înainte ca aceasta să se aplice. Există o legătură evidentă între cerința de a demonstra că renumele mărcii există într-o parte substanțială a Comunității și justificarea acordării protecției care se extinde pe întreg teritoriul Comunității.

50. În al doilea rând, în cazul în care o întreprindere urmărește să înregistreze o

marcă pe care să o utilizeze (progresiv) în mai mult de un stat membru, pare rezonabil să se presupună că mai degrabă va tinde să solicite înregistrarea unei mărci comunitare decât a mai multor mărci în diferite state membre, cu excepția cazului în care ar exista un motiv specific pentru a proceda altfel. Suntem de acord că, atunci când o astfel de marcă se bucură de renume în (o parte substanțială a) un(ui) stat membru, dar nu într-o parte substanțială a Comunității, înregistrarea națională în acel stat membru va fi necesară pentru a proteja renumele mărcii în acest stat membru<sup>32</sup>, întrucât o astfel de protecție nu va exista în temeiul mărcii comunitare conform articolului 9 alineatul (1) litera (c) din regulament<sup>33</sup>. Acest fapt corespunde ideii că marca comunitară și mărcile naționale operează la niveluri diferite, dar în paralel.

51. Argumentul final al Pago poate fi analizat foarte rapid. Gradul de contrafacere poate afecta modul în care titularul va solicita despăgubiri, dar acesta reprezintă mai degrabă un aspect de procedură decât de fond. Acesta nu constituie un element relevant pentru a stabili dacă există încă de la început o protecție în temeiul articolului 9 alineatul (1) litera (c).

30 — A se vedea punctele 3 și 29 de mai sus și notele de subsol 19 și 20.

31 — A se vedea analiza efectuată în cadrul primei întrebări.

32 — Se pare că Pago deține într-adevăr o marcă națională pentru produsul său. Unul dintre misterele neelucidate ale acestei cereri de pronunțare a unei hotărâri preliminare – asupra căruia, totuși, nu voi insista – este de ce procedura în fața instanței naționale a fost întemeiată pe marca comunitară deținută de Pago, și nu pe cea națională deținută de aceasta.

33 — Protecția drepturilor conferită de articolul 9 alineatul (1) literele (a) și (b) nu depinde de posibilitatea de a demonstra că marca se bucură „de renume în Comunitate”.

52. Prin urmare, propunem ca la cea de a doua întrebare preliminară să se răspundă că o marcă comunitară care se bucură de renume într-o zonă care nu reprezintă o parte substanțială a Comunității nu beneficiază de o protecție limitată la acea zonă, în temeiul articolului 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94. În consecință, nu poate fi pronunțată o interdicție de contrafacere limitată la acea zonă.

*Post-scriptum: o lectură alternativă a celei de a doua întrebări?*

53. Este posibil, având în vedere accentul pus în cea de a doua întrebare asupra posibilității pronunțării unei interdicții limitate la un singur stat membru, ca instanța națională să întrebe de fapt dacă, în cazul în care *se presupune* că o marcă beneficiază de protecția prevăzută de articolul 9 alineatul (1) litera (c) din regulament, o instanță națională poate pronunța o interdicție de contrafacere a mărcii respective a cărei aplicare este limitată la un singur stat membru. Deși, astfel cum am arătat în analiza primei întrebări, o marcă „de renume în Comunitate” va fi în mod normal binecunoscută publicului relevant dintr-o zonă care nu corespunde granițelor unui stat

membru și care în general le depășește, titularul mărcii se poate confrunta cu o amenințare de contrafacere a mărcii sale în principal – și poate exclusiv – într-un anumit stat membru. S-ar părea că această situație se regăsește în prezenta cauză.

54. Ținând seama de punctul de vedere pe care l-am exprimat cu privire la răspunsul care ar trebui dat la prima întrebare, cea de a doua întrebare (astfel cum a fost reformulată aici) pare a fi pur teoretică. Cu toate acestea, în cazul în care Curtea (sau instanța de trimitere, dacă îi este retransmisă cauza) se pronunță în sensul *aplicării* protecției prevăzute de articolul 9 alineatul (1) litera (c) din regulament, întrebarea reformulată ar putea fi considerată relevantă. Prin urmare, vom prezenta pe scurt răspunsul pe care îl propunem.

55. Titlul X din regulament cuprinde reguli detaliate cu privire la competența și procedura în ceea ce privește acțiunile în justiție în domeniul mărcilor comunitare. Modul în care acestea sunt concepute este în mod evident menit să opereze în conexiune cu alte

prevederi comunitare privind competența judiciară și executarea hotărârilor<sup>34</sup>. Respectând caracterul unitar al mărcii comunitare, există dispoziții în sensul că instanțele competente în domeniul mărcilor comunitare din fiecare stat membru<sup>35</sup>, odată sesizate în conformitate cu regulile de competență prevăzute la articolul 93 alineatele (1)-(4) din regulament, au competența de a se pronunța în privința faptelor de contrafacere comise sau asupra pericolelor de contrafacere existente pe teritoriul oricărui stat membru<sup>36</sup>. Acest lucru se datorează faptului că există posibilitatea ca o instanță competentă în domeniul mărcilor comunitare astfel sesizată să trebuiască să exercite o competență extraterritorială pentru a asigura titularului mărcii o protecție efectivă<sup>37</sup>.

56. Având în vedere elementele prezentate, regulamentul prevede în mod clar și posibilitatea ca titularul mărcii să intenționeze să sesizeze instanțele din statul membru în care

s-a produs actul de contrafacere sau în care a existat pericolul de contrafacere<sup>38</sup> și, în această situație, competența acelor instanțe este limitată în mod expres la „faptele comise sau pericolele de contrafacere existente pe teritoriul statului membru în care este situată această instanță”<sup>39</sup>.

57. Numai rareori, dacă nu niciodată, este adecvat ca o instanță să pronunțe o decizie în termeni mai largi decât este necesar. În cazul în care contrafacerea mărcii este limitată la un singur stat membru (în speță, Austria), în mod normal va fi suficient ca decizia de interzicere a unei astfel de contrafaceri să fie de asemenea limitată la acel unic stat membru. Apreciem că regulamentul nu conține nicio prevedere care să împiedice o instanță competentă să pronunțe o decizie supusă unor astfel de limitări.

34 — A se vedea secțiunea 1 din titlul X, a cărei singură dispoziție (articolul 90) face trimitere imediată la Convenția privind competența judiciară și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială, semnată la Bruxelles la 27 septembrie 1968 (denumită în continuare „Convenția de la Bruxelles”). O versiune consolidată a Convenției de la Bruxelles, astfel cum a fost modificată de cele patru convenții de aderare ulterioare a fost publicată în JO 1998, C 27, p. 1. Convenția de la Bruxelles a fost înlocuită de Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (denumit în continuare „Regulamentul de la Bruxelles”) (JO 2001, L 12, p.1, Ediție specială, 19/vol. 3, p. 74). În temeiul articolului 299 CE, Danemarca și anumite teritorii specifice nu intră în sfera de aplicare a Regulamentului de la Bruxelles.

35 — Desemnate conform articolului 91 din regulament.

36 — A se vedea articolul 94 alineatul (1) și, cu privire la măsurile provizorii și de protecție, articolul 99 alineatul (2) din regulament.

37 — A se vedea considerentul (15) al preambului regulamentul, care prevede că deciziile privind validitatea și contrafacerea mărcilor comunitare trebuie să aibă efect și să acopere întreaga Comunitate. A se vedea de asemenea Hotărârea din 14 decembrie 2006, Nokia (C-316/05, Rec., p. I-12083, punctele 25 și 33), care subliniază că protecția mărcilor comunitare trebuie să fie uniformă în cadrul întregii Comunități.

58. Reamintim, cu toate acestea, faptul că analiza pe care tocmai am prezentat-o este valabilă *exclusiv* dacă se aplică protecția prevăzută de regulament.

38 — A se vedea articolul 93 alineatul (5) din regulament.

39 — Articolul 94 alineatul (2) din regulament.

## Concluzie

59. Propunem, aşadar, ca la întrebările preliminare adresate de Oberster Gerichtshof din Austria să se răspundă după cum urmează:

- „1) O marcă comunitară este protejată în întreaga Comunitate pentru faptul că se bucură „de renume în Comunitate” în sensul articolului 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară dacă se bucură de renume într-o parte substanţială a Comunităţii. În acest sens, elementele care constituie o parte substanţială a Comunităţii nu depind de graniţele naţionale, ci trebuie determinate printr-o evaluare a tuturor circumstanţelor relevante ale cauzei, ţinând seama, în special, de (i) publicul vizat de produsele sau serviciile acoperite de marcă şi procentajul din acel public care cunoaşte marca şi (ii) importanţa zonei în care există renumele, astfel cum este definită aceasta de factori precum întinderea geografică, populaţia şi importanţa economică.
  
- 2) O marcă comunitară care se bucură de renume într-o zonă care nu reprezintă o parte substanţială a Comunităţii nu beneficiază, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94, de o protecţie limitată la o zonă geografică determinată. În consecinţă, nu poate fi pronunţată o interdicţie de contrafacere limitată la această zonă.”