

**Cauza C-529/07**

**Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG**

**împotriva**

**Franz Hauswirth GmbH**

(cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare  
formulată de Oberster Gerichtshof)

„Marcă comunitară tridimensională — Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Articolul 51  
alineatul (1) litera (b) — Criterii pertinente pentru aprecierea «relei-credițe» a  
solicitantului în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii comunitare”

Concluziile avocatului general E. Sharpston prezentate la 12 martie 2009 . . . . I - 4896

Hotărârea Curții (Camera întâi) din 11 iunie 2009 . . . . . I - 4918

**Sumarul hotărârii**

*Marcă comunitară — Renunțare, decădere și nulitate — Cauze de nulitate absolută  
[Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 51 alin. (1) lit. (b)]*

Pentru aprecierea existenței relei-credințe a solicitantului, în sensul articolului 51 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 privind marca comunitară, instanța națională trebuie să ia în considerare toți factorii relevanți specifici speței și existenți la momentul depunerii cererii de înregistrare a unui semn ca marcă comunitară și, în special:

- împrejurarea că solicitantul are sau trebuie să aibă cunoștință de faptul că un terț utilizează cel puțin într-un stat membru un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere;

- intenția solicitantului de a-l împiedica pe acest terț să utilizeze un astfel de semn în continuare;

- nivelul de protecție juridică de care beneficiază semnul terțului și semnul a cărui înregistrare se solicită.

sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere poate rezulta, printre altele, din împrejurarea că, în sectorul economic vizat, o astfel de utilizare este îndeobște cunoscută, această cunoaștere putând fi dedusă, în special, din durata unei astfel de utilizări. Într-adevăr, cu cât este mai îndelungată această utilizare, cu atât este mai probabil ca solicitantul să fi avut cunoștință de ea la momentul depunerii cererii de înregistrare. Însă, această prezumție nu este suficientă în sine pentru a stabili existența relei-credințe a solicitantului.

Intenția solicitantului la momentul depunerii cererii de înregistrare este un element subiectiv care trebuie stabilit prin trimitere la circumstanțele obiective ale speței. Astfel, intenția de a împiedica un terț să comercializeze un produs poate, în anumite împrejurări, să constituie un element al relei-credințe a solicitantului, în special atunci când nu are intenția să îl utilizeze, ci dorește numai să împiedice intrarea pe piață a unui terț.

O prezumție de cunoaștere de către solicitant a utilizării de către un terț a unui semn identic

Faptul că un terț utilizează de multă vreme un semn pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu marca solicitată,

iar acest semn beneficiază de un anumit nivel de protecție juridică este un factor pertinent pentru a aprecia existența relei-credințe a solicitantului. Într-adevăr, într-un astfel de caz, solicitantul ar putea beneficia de drepturile conferite de marca comunitară cu unicul scop de a face concurență neloială unui concurent ce utilizează un semn care, prin propriile calități, a obținut deja un anumit nivel de protecție juridică. Așa fiind, nu este exclus totuși ca în astfel de împrejurări și, în special, atunci când mai mulți producători utilizează pe piață semne identice sau similare pentru produse identice sau similare ce pot conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere, solicitantul să urmărească un obiectiv legitim prin înregistrarea acestui semn. Acesta poate fi cazul în special atunci când solicitantul are cunoștință, la momentul depunerii cererii de înregistrare, de faptul că un terț, care este un actor recent pe piață, încearcă să profite de semnul amintit prin copierea prezentării sale, ceea ce conduce solicitantul la obținerea înregistrării semnului pentru a împiedica utilizarea acestei prezen-  
tări.

În plus, și natura mărcii solicitate poate fi pertinentă pentru aprecierea existenței relei-credințe a solicitantului. Astfel, în cazul în

care semnul vizat constă în forma și în prezentarea de ansamblu ale unui produs, existența relei-credințe a solicitantului ar putea fi stabilită mai ușor atunci când libertatea de alegere a concurenților în privința formei și a prezentării ale unui produs este restrânsă din cauza unor considerații de ordin tehnic sau comercial, astfel încât titularul mărcii este în măsură să îi împiedice pe concurenți nu numai să utilizeze un semn identic sau similar, dar și să comercializeze produse comparabile.

În sfârșit, pentru aprecierea existenței relei-credințe a solicitantului, poate fi luat în considerare nivelul de notorietate de care se bucură un semn la momentul depunerii cererii prezentate în vederea înregistrării ca marcă comunitară. Într-adevăr, un astfel de nivel de notorietate ar putea justifica în mod clar interesul solicitantului de a asigura protecția juridică mai extinsă a semnului său.

(a se vedea punctele 39-44, 46-52 și dispozitivul)