

Cauza C-558/08

Portakabin Ltd și Portakabin BV

împotriva

Primakabin BV

(cerere de pronunțare a unei hotărâri
preliminare formulată de Hoge Raad der Nederlanden)

„Mărci — Publicitate pe internet plecând de la cuvinte-cheie («keyword advertising») — Directiva 89/104/CEE — Articolele 5-7 — Afișarea unor anunțuri plecând de la un cuvânt-cheie identic cu o marcă — Afișarea unor anunțuri plecând de la cuvinte-cheie ce reproduc o marcă cu «mici erori» — Publicitate pentru produse de ocazie — Produse fabricate și introduse pe piață de titularul mărcii — Epuizarea dreptului conferit de marcă — Aplicarea unor etichete care poartă numele revânzătorului și suprimarea celor care poartă marca — Publicitate plecând de la marca unei alte persoane, pentru produse de ocazie care includ, pe lângă produse fabricate de titularul mărcii, produse care au o altă proveniență”

Hotărârea Curții (Camera întâi) din 8 iulie 2010 I - 6967

Sumarul hotărârii

1. *Apropierea legislațiilor — Mărci — Directiva 89/104 — Dreptul titularului unei mărci de a se opune utilizării de către un terț a unui semn identic sau similar pentru produse identice — Publicitate în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet — Condiția dreptului titularului*

[Directiva 89/104 a Consiliului, art. 5 alin. (1)]

2. *Apropierea legislațiilor — Mărci — Directiva 89/104 — Dreptul titularului unei mărci de a se opune utilizării de către un terț a unui semn identic sau similar pentru produse sau servicii identice — Publicitate în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet — Limitarea efectelor mărcii — Condiție*
 [Directiva 89/104 a Consiliului, art. 5 alin. (1) și art. 6 alin. (1)]

3. *Apropierea legislațiilor — Mărci — Directiva 89/104 — Probus introdus pe piață pe teritoriul Comunității sau al Spațiului Economic European de titularul mărcii sau cu consimțământul său — Publicitate pentru revânzarea produsului în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet — Opoziția titularului — Admisibilitate în temeiul excepțiilor de la principiul epuizării prevăzute la articolul 7 alineatul (2) din directivă — Condiții*
 (Directiva 89/104 a Consiliului, art. 7)

1. Articolul 5 alineatul (1) din Directiva 89/104 privind mărcile trebuie interpretat în sensul că titularul unei mărci este îndreptățit să interzică unei persoane care publică un anunț ca, plecând de la un cuvânt-cheie identic sau similar cu marca menționată pe care această persoană l-a selecționat fără consimțământul titularului respectiv în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet, să facă publicitate pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care marca este înregistrată, atunci când publicitatea în cauză nu permite sau permite numai cu dificultate utilizatorului de internet mediu să își dea seama dacă produsele sau serviciile vizate în anunț provin de la titularul mărcii sau de la o întreprindere legată din punct

de vedere economic de acesta sau dacă, dimpotrivă, provin de la un terț.

Atunci când anunțul terțului sugerează existența unei legături economice între acest terț și titularul mărcii, trebuie să se concluzioneze că se aduce atingere funcției de indicare a originii. De asemenea, trebuie să se concluzioneze că se aduce atingere respectivei funcții a mărcii și atunci când anunțul, deși nu sugerează existența unei legături economice, rămâne atât de vag în ceea ce privește originea produselor sau a serviciilor în cauză, încât un utilizator de internet

normal informat și suficient de atent nu este în măsură să își dea seama, pe baza linkului promoțional și a mesajului comercial care îi este asociat, dacă persoana care publică anunțul este un terț în raport cu titularul mărcii sau dacă, dimpotrivă, este legat din punct de vedere economic de acesta.

(a se vedea punctele 34, 35 și 52-54 și dispozitiv 1)

2. Articolul 6 din Directiva 89/104 privind mărcile trebuie interpretat în sensul că, în cazul în care utilizarea de către persoane care publică anunțuri a unor semne identice sau similare cu anumite mărci drept cuvinte-cheie în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet poate fi interzisă în temeiul articolului 5 din directiva menționată, aceste persoane care publică anunțuri nu pot, de regulă, să invoce excepția prevăzută la acest articol 6 alineatul (1) pentru a eluda o asemenea interdicție. Cu toate acestea, revine instanței de trimitere obligația de a verifica, având în vedere împrejurările specifice cauzei, dacă nu există în mod real nicio utilizare în sensul articolului 6 alineatul (1) care să poată fi considerată ca îndeplinind condiția privind conformitatea cu practicile loiale în domeniul industrial sau comercial.

(a se vedea punctul 72 și dispozitiv 2)

3. Articolul 7 din Directiva 89/104 privind mărcile, astfel cum a fost modificată prin

Acordul privind Spațiul Economic European, trebuie interpretat în sensul că titularul unei mărci nu este îndreptățit să interzică unei persoane care publică un anunț ca, plecând de la un semn identic sau similar cu marca menționată pe care această persoană l-a selecționat fără consimțământul titularului respectiv drept cuvânt-cheie în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet, să facă publicitate pentru revânzarea unor produse fabricate de acest titular și introduse pe piață pe teritoriul Spațiului Economic European de acesta sau cu consimțământul său, cu excepția situației în care există un motiv justificat, în sensul alineatului (2) al articolului menționat, pentru ca titularul să se opună acestei revânzări, precum o utilizare a semnului respectiv care lasă impresia că există o legătură economică între revânzător și titularul mărcii sau o utilizare care aduce o atingere serioasă renumelui mărcii.

Instanța națională, căreia îi revine obligația de a aprecia dacă există sau nu există un astfel de motiv justificat în cauza cu care este sesizată:

- nu poate constata, pe baza simplului fapt că o persoană care publică un anunț utilizează marca altei persoane cu adăugarea unor termeni care indică faptul că produsele în cauză fac obiectul unei revânzări, precum „uzat” sau „de ocazie”, că anunțul lasă impresia că există o legătură economică între revânzător și titularul mărcii sau aduce o atingere serioasă renumelui acesteia;

— este obligată să constate că există un asemenea motiv justificat atunci când revânzătorul a suprimat, fără consimțământul titularului mărcii pe care o utilizează în cadrul publicității pentru propriile activități de revânzare, mențiunea acestei mărci de pe produse fabricate și introduse pe piață de respectivul titular și a înlocuit această mențiune printr-o etichetă care poartă numele revânzătorului și care disimulează astfel marca menționată și

ocazie care poartă o marcă a altei persoane utilizarea acestei mărci pentru a aduce la cunoștința publicului activitățile sale de revânzare care includ, pe lângă vânzarea de produse de ocazie care poartă marca menționată, și vânzarea altor produse de ocazie, cu excepția situației în care revânzarea acestor alte produse nu riscă, prin volumul, prezentarea sau calitatea sa slabă, să diminueze în mod grav imaginea pe care titularul a reușit să o creeze pentru marca sa.

— este obligată să considere că nu se poate interzice unui revânzător specializat în vânzarea de produse de

(a se vedea punctul 93 și dispozitiv 3)