

Cauza C-46/10

Viking Gas A/S

împotriva

Kosan Gas A/S, fostă BP Gas A/S

(cerere de pronunțare a unei
hotărâri preliminare formulată de Højesteret)

„Mărci — Directiva 89/104/CEE — Articolele 5 și 7 — Butelii de gaz protejate ca
marcă tridimensională — Introducere pe piață de către un licențiat exclusiv —
Activitate a unui concurent al licențiatului care constă în încărcarea acestor butelii”

Concluziile avocatului general J. Kokott prezentate la 7 aprilie 2011 I - 6164

Hotărârea Curții (Camera întâi) din 14 iulie 2011 I - 6181

Sumarul hotărârii

*Apropierea legislațiilor — Mărci — Directiva 89/104 — Introducere pe piață de către un
licențiat exclusiv a unor butelii de gaz protejate ca marcă tridimensională — Activitate a unui
concurrent al licențiatului care constă în încărcarea acestor butelii — Opoziție a licențiatului —
Inadmisibilitate, în temeiul principiului epuizării drepturilor consacrat la articolul 7 alineau-
tul (1), în afara excepțiilor prevăzute la articolul 7 alineatul (2) din directivă
[Directiva 89/104 a Consiliului, art. 5 și art. 7 alin. (1) și (2)]*

Articolele 5 și 7 din Prima directivă 89/104 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci trebuie interpretate în sensul că nu permit deținătorului unei licențe exclusive pentru utilizarea buteliilor de gaz compozite destinate a fi reutilizate, a căror formă este protejată ca marcă tridimensională și pe care acest deținător a aplicat denumirea și sigla sa, înregistrate ca marcă verbală și ca marcă figurativă, să se opună ca buteliile menționate, după achiziționarea lor de către consumatori, care, ulterior, au consumat gazul conținut inițial de acestea, să fie schimbate de un terț, contra cost, cu butelii compozite încărcate cu gaz care nu provine de la acest deținător, cu excepția situației în care respectivul deținător se poate prevala de un motiv justificat în sensul articolului 7 alineatul (2) din Directiva 89/104.

Vânzarea buteliei compozite epuizează drepturile conferite licențiatului dreptului la marca constituită din forma buteliei compozite, titular al mărcilor aplicate pe aceasta, de aceste mărci și transferă cumpărătorului dreptul de a dispune în mod liber de această butelie, inclusiv dreptul de a o schimba sau de a o reîncărca, odată ce gazul inițial a fost consumat, apelând în acest scop la o întreprindere la alegerea sa, adică nu doar la licențiatul și titularul respectiv, ci și la unul dintre concurenții săi. Acest drept al cumpărătorului are drept corolar dreptul concurenților menționați de

a reîncărca și de a schimba buteliile goale, în limitele stabilite la articolul 7 alineatul (2) din Directiva 89/104.

În ceea ce privește limitele impuse în temeiul acestui articol 7 alineatul (2), titularul unei mărci poate să se opună comercializării ulterioare a produselor care poartă marca acestuia, în pofida introducerii pe piață a acestor produse, atunci când există motive justificate pentru o astfel de opoziție și în special atunci când starea produselor se modifică sau se deteriorează după introducerea lor pe piață. Utilizarea expresiei „în special” la articolul 7 alineatul (2) menționat anterior demonstrează că ipoteza privind modificarea sau deteriorarea stării produselor care poartă această marcă nu este prezentată decât cu titlu de exemplu a ceea ce poate constitui un motiv legitim.

Astfel, un asemenea motiv legitim există și atunci când utilizarea de către un terț a unui semn identic sau similar cu o marcă aduce o atingere serioasă renumelui acesteia, precum și atunci când utilizarea este efectuată într-un mod care lasă impresia că există o legătură economică între titularul mărcii și acest terț și în special că acesta din urmă face parte din rețeaua de distribuție a titularului sau că există o legătură specială între cele două persoane.

Etichetarea buteliilor compozite și condițiile în care acestea sunt schimbate nu trebuie să determine consumatorul mediu, normal informat și suficient de atent și de avizat să

considere că există o legătură între cele două întreprinderi în cauză sau că gazul care a servit la reîncărcarea acestor butelii provine de la titular. Pentru a aprecia dacă o asemenea impresie eronată este înlăturată, trebuie să se țină seama de practicile din acest sector și în special de aspectul dacă consumatorii sunt obișnuiți ca buteliile de gaz să fie reîncărcate de alți distribuitori. De altfel, pare a fi rezonabil să se prezume că un consumator care apelează în mod direct la un concurent, fie pentru a schimba butelia sa goală cu o butelie încărcată, fie pentru a reîncărca propria

butelie, poate să ia cunoștință cu ușurință de lipsa unei legături între această întreprindere și titular.

(a se vedea punctele 35-37, 40 și 42 și dispozitivul)