

Hotărârea Curții (Camera a treia) din 6 martie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Oberster Patent- und Markensenat – Austria) – Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH/Pfahnl Backmittel GmbH

(Cauza C-409/12) ⁽¹⁾

(Mărci — Directiva 2008/95/CE — Articolul 12 alineatul (2) litera (a) — Decădere — Marcă devenită, prin activitatea sau prin inactivitatea titularului său, desemnarea uzuală în comerț a unui produs sau a unui serviciu pentru care este înregistrată — Perceperea semnului verbal „KORNSPITZ” de vânzători, pe de o parte, și de utilizatorii finali, pe de altă parte — Pierderea caracterului distinctiv doar din punctul de vedere al utilizatorilor finali)

(2014/C 129/03)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberster Patent- und Markensenat

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH

Pârâtă: Pfahnl Backmittel GmbH

Obiectul

Cerere de decizie preliminară – Oberster Patent- und Markensenat – Interpretarea articolului 12 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO L 299, p. 25) – Motive de decădere – Marcă verbală înregistrată care a devenit pentru consumatori desemnarea uzuală a produsului în cauză ca urmare a lipsei de informații din partea comercianților intermediari cu privire la existența mărcii – Inexistența unor denumiri alternative pentru a descrie produsul în cauză – Inactivitatea titularului mărcii

Dispozitivul

- 1) Articolul 12 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci trebuie interpretat în sensul că, într-o situație precum cea în discuție în litigiul principal, titularul unei mărci se expune decăderii din drepturile conferite de această marcă asupra unui produs pentru care aceasta este înregistrată atunci când, prin activitatea sau prin inactivitatea acestui titular, marca respectivă a devenit desemnarea uzuală a produsului în cauză doar din punctul de vedere al utilizatorilor finali ai acestuia.
- 2) Articolul 12 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/95 trebuie interpretat în sensul că poate fi calificat drept „inactivitate” în sensul acestei dispoziții faptul că titularul unei mărci se abține să încurajeze vânzătorii să utilizeze în mai mare măsură această marcă pentru comercializarea unui produs pentru care marca respectivă este înregistrată.
- 3) Articolul 12 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/95 trebuie interpretat în sensul că pronunțarea decăderii din drepturile conferite titularului de o marcă nu presupune să se stabilească dacă, în cazul unui produs pentru care marca a devenit desemnarea uzuală în comerț, există și alte desemnări.

⁽¹⁾ JO C 399, 22.12.2012.