



## Repertoriul jurisprudenței

CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL  
PEDRO CRUZ VILLALÓN  
 prezentate la 12 septembrie 2013<sup>1</sup>

**Cauza C-409/12**

**Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH  
împotriva  
Pfahnl Backmittel GmbH**

[cerere de decizie preliminară formulată de Oberster Patent- und Markensenat (Austria)]

„Mărci — Articolul 12 alineatul (2) litera (a) — Directiva 2008/95/CE — Motive de decădere — Marcă devenită desemnarea uzuală în comerț a unui produs pentru care este înregistrată — Condiții obiective și subiective de decădere — Stabilirea publicului relevant pentru apreciere — Inactivitatea titularului mărcii — Disponibilitatea unor desemnări alternative — Indicații insuficiente din partea intermediarilor cu privire la existența mărcii”

1. Mărcile nu ne influențează numai sistemul economic și comportamentul la cumpărare. Subtil, dar incontestabil, acestea și-au pus amprenta și pe limba vorbită. În acest sens, unele mărci s-au întipărit atât de adânc în conștiința noastră încât au devenit sinonime cu obiectul pe care îl desemnează<sup>2</sup>.

2. Modificările de sens pe care le suferă mărcile nu sunt inofensive pentru titularii acestora. Conform articolului 12 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/95/CE<sup>3</sup> (denumită în continuare „directiva”), titularul unei mărci care a devenit, prin activitatea sau prin inactivitatea titularului său, desemnarea uzuală în comerț a unui produs pentru care ea este înregistrată este decăzut din drepturile asupra mărcii. Prezenta cauză oferă Curții ocazia de a clarifica încă o dată condițiile în care operează acest motiv de decădere. Concret, se pun următoarele întrebări: care este publicul în percepția căruia marca trebuie să se identifice cu denumirea comercială a produsului respectiv atunci când ne aflăm în prezența unei inactivități relevante și dacă disponibilitatea unor desemnări alternative echivalente pentru produs reprezintă o condiție pentru decăderea din dreptul conferit de marcă. Dacă, în ceea ce privește prima întrebare amintită, Curtea a luat poziție<sup>4</sup> în cauza Björnekulla Fruktindustrier, iar în privința celei de a doua, aceasta s-a pronunțat cu titlu provizoriu în cauza Levi Strauss<sup>5</sup>, a treia întrebare preliminară nu a făcut până în prezent obiectul unui examen din partea Curții.

1 — Limba originală: germana.

2 — În limba germană, de exemplu, marca „Fön” (înregistrată la Deutsches Patent- und Markenamt cu numărul 739154) sau „Heroin” (Registrul de mărci al Reichspatentamt, nr. 31650). Începând cu 30 septembrie 1950, ultima marcă amintită nu mai poate fi invocată. A se vedea De Ridder, M., *Heroin – Vom Arzneimittel zur Droge*, Campus, Frankfurt am Main, 2000, p. 63 și 64. Pentru exemple în limba franceză, a se vedea punctul 50 din Concluziile avocatului general Léger prezentate în cauza Björnekulla Fruktindustrier (C-371/02, Rec., p. I-5791).

3 — Directiva Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO L 299, p. 25).

4 — Hotărârea din 29 aprilie 2004, Björnekulla Fruktindustrier (C-371/02, Rec., p. I-5791).

5 — Hotărârea din 27 aprilie 2006, Levi Strauss (C-145/05, Rec., p. I-3703, punctul 34).

3. Aceste întrebări survin în cadrul unui litigiu având ca obiect valabilitatea mărcii „Kornspitz”, între titulara mărcii, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH (denumită în continuare „Backaldrin”), și concurența acesteia, Pfahnl Backmittel GmbH (denumită în continuare „Pfahnl”). Într-adevăr, este posibil ca, în anumite împrejurări, marca să fi devenit pentru consumatori – nu însă și pentru brutării – denumirea generică pentru un anumit produs de panificație.

## I – Cadrul juridic

### A – Dreptul Uniunii

4. Articolul 2 din Directiva 2008/95<sup>6</sup> prevede semnele care pot constitui mărci:

„Pot constitui mărci toate semnele susceptibile de reprezentare grafică, în special cuvintele, inclusiv numele de persoane, desenele, literele, cifrele, forma produsului sau a ambalajului său, cu condiția ca astfel de semne să fie capabile să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi.”

5. Drept urmare, articolul 3 alineatul (1) din directivă prevede:

„(1) Sunt refuzate înregistrării sau pot să fie declarate nule dacă sunt înregistrate:

[...]

(b) mărcile fără caracter distinctiv;

[...]

(d) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau indicii devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante;”

6. Articolul 12 alineatul (2) litera (a) din directivă prevede următoarele:

„(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), titularul unei mărci poate fi decăzut din drepturile sale atunci când, după data înregistrării sale, marca:

(a) a devenit, prin activitatea sau inactivitatea titularului său, desemnarea uzuală în comerț a unui produs sau a unui serviciu pentru care ea este înregistrată;”

### B – Dreptul național

7. Articolul 33b alineatul (1) din Legea privind protecția mărcilor (Markenschutzgesetz, denumită în continuare „MSchG”), care transpune în dreptul austriac articolul 12 alineatul (2) litera (a) din directivă, prevede:

„Orice persoană poate solicita radierea unei mărci atunci când, după data înregistrării sale, marca a devenit, prin activitatea sau prin inactivitatea titularului său, desemnarea uzuală în comerț a unui produs sau a unui serviciu pentru care este înregistrată.”

6 — Citată la nota de subsol 3.

## II – Situația de fapt și procedura principală

8. Backaldrin este titulara mărcii verbale austriece „KORNSPITZ” (nr. 108 725), care, începând cu 13 decembrie 1984, a fost înregistrată cu prioritate în clasa 30 din Clasificarea de la Nisa<sup>7</sup>, atât pentru produsele de panificație și produsele de patiserie, inclusiv cele pregătite pentru coacere, cât și pentru produsele în stare brută și produsele intermediare (de exemplu, făină și bucăți de aluat). Obiectul prezentei cauze vizează numai înregistrarea mărcii pentru produsele de panificație (finite), nu și pentru produsele în stare brută și produsele intermediare.

9. Backaldrin produce sub marca „Kornspitz” un amestec pregătit pentru coacere, obținut din diferite tipuri de făină și cereale măcinate, semințe de in și sare, pe care îl livrează în primul rând brutăriilor. Acestea adaugă apă, lapte și drojdie, dau formă și coc produsul finit, care este comercializat, cu acordul Backaldrin, sub denumirea „Kornspitz”, atât în mod direct, cât și prin intermediul magazinelor alimentare pe care le aprovizionează.

10. Instanța de trimitere a constatat că produsul finit obținut de brutari se individualizează prin gustul și forma specifică. Cele două părți sunt în dezacord cu privire la caracterul unitar al produsului. Backaldrin afirmă că, prin rețetă, cursuri de formare și licența neexclusivă a brutăriilor pentru utilizarea mărcii, se asigură un produs de panificație unitar, cu o formă proprie și care nu conține alte ingrediente decât cele enumerate la punctul anterior. Pfahnl afirmă că, dimpotrivă, brutăriile sunt libere să prepare produsul după cum consideră de cuviință și că nu sunt controlate de Backaldrin în această privință, ceea ce determină variații importante în ceea ce privește forma și ingredientele produsului finit.

11. Produsul de panificație comercializat sub marca „Kornspitz” este foarte cunoscut de consumatorii finali din Austria și disponibil pe tot teritoriul acestei țări: potrivit afirmațiilor sale, Backaldrin livrează amestecul la 1 200 din cele 1 500 de brutării din Austria, precum și la numeroase brutării din străinătate.

12. Potrivit constatărilor făcute de instanța de fond – contestate de Backaldrin în apel –, marea majoritate a consumatorilor finali prezumă că „Kornspitz” desemnează un anumit tip de produse de panificație, astfel încât aceștia nu percep această denumire drept o indicație a faptului că produsele provin de la o anumită întreprindere. În schimb, concurenții și brutăriile știu că „Kornspitz” reprezintă o marcă.

13. Astfel cum arată instanța de trimitere, în general, brutăriile aprovizionate de Backaldrin nu atrag atenția clienților asupra faptului că produsul în litigiu este obținut prin prelucrarea unui amestec pregătit pentru coacere cumpărat de la Backaldrin.

14. Backaldrin desfășoară ea însăși activitățile de marketing și publicitare pentru marca sa. În privința protecției mărcii împotriva atingerilor aduse de terți drepturilor conferite de marcă, instanța de trimitere a constatat că numărul încălcărilor invocate nu este semnificativ. Potrivit constatărilor diviziei de anulare a Österreichisches Patentamt (Oficiul pentru Brevete austriac), numai în patru cazuri Backaldrin nu a acționat sau a luat tardiv măsuri împotriva brutăriilor care comercializau „Kornspitz” fără a-l prepara din amestecul produs de Backaldrin.

15. Pfahnl afirmă că Backaldrin nu monitorizează piața cu privire la utilizările abuzive ale mărcii sale. Denumirea „Kornspitz” a fost preluată în a patruzecoa ediție a Österreichisches Wörterbuch (Dicționarul austriac al limbii germane) și într-o listă de termeni tipic austrieci publicată pe Wikipedia. În replică, Backaldrin a invocat argumentul că brutăriilor li s-au pus la dispoziție afișe publicitare pe care, cu ajutorul unui „o” sau al cuvântului „Kornspitz”, se atrage atenția asupra faptului

7 — Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu modificările ulterioare.

că este vorba despre o marcă înregistrată și, în plus, niciun dicționar nu menționează denumirea fără a face referire la calitatea de marcă a acesteia. Mai mult, consumatorii din regiunile urbane în care există brutării mari și filiale ale acestora cunosc aspectul că produsele de panificație nu sunt preparate în aceste întreprinderi.

### III – Cererea de decizie preliminară și procedura în fața Curții

16. Prin cererea din 14 mai 2010, Pfahnl a solicitat, în temeiul articolului 33b alineatul (1) din MSchG, radierea mărcii „Kornspitz” atât pentru produsele de panificație, cât și pentru semipreparatele corespunzătoare. La 26 iulie 2011, divizia de anulare a Österreichisches Patentamt a dispus radierea mărcii pentru toate produsele menționate. Backaldrin a formulat apel împotriva acestei decizii la instanța de trimitere.

17. Pfahnl și-a întemeiat cererea pe aspectul că producătorii, consumatorii și comercianții folosesc cuvântul „Kornspitz” pentru a desemna un produs de panificație obținut din făină neagră și ascuțit la ambele capete. Prin urmare, semnul nu mai are capacitatea de a deosebi produsele Backaldrin de cele ale altor producători.

18. În replică, Backaldrin arată că, în ceea ce privește înregistrarea mărcii pentru produsele în stare brută și produsele intermediare, radierea este exclusă chiar și pentru simplul motiv că brutăriile și magazinele alimentare consideră în continuare că „Kornspitz” reprezintă o marcă. În privința înregistrării pentru produsele finite, Backaldrin contestă faptul că brutăriile, magazinele alimentare cu amănuntul și consumatorii consideră marca drept denumire generică. Chiar presupunând că consumatorii nu mai sunt conștienți că este vorba despre o marcă, împrejurarea că brutăriile și magazinele alimentare știu că denumirea respectivă este o marcă înregistrată exclude posibilitatea ca aceasta să devină o denumire generică. În plus, radierea mărcii este exclusă și datorită faptului că pentru desemnarea produsului de panificație ar putea fi utilizate denumiri alternative precum „Knusperspitz”, „Kerni”, „Bio Urkornweckerl”, „Kornstange”, „Kornweckerl” sau „Alpenspitz”. Mai mult, radierea mărcii ar aduce atingere în mod nejustificat dreptului de proprietate al întreprinderii Backaldrin, care este un drept fundamental.

19. În cadrul cererii de decizie preliminară, în legătură cu problema dacă marca în litigiu a devenit desemnarea uzuală a produsului, Oberster Patent- und Markensenat face distincție între diferitele produse pentru care a fost înregistrată marca. În măsura în care marca a fost înregistrată pentru produse în stare brută și pentru produse intermediare, piața pentru acest produs este formată, în mare parte, din brutării și magazine alimentare cărora le este cunoscut faptul că denumirea reprezintă o marcă înregistrată. În această ordine de idei, radierea sa este exclusă, iar decizia diviziei de anulare a Österreichisches Patentamt trebuie modificată, fără a fi necesară nicio trimitere preliminară.

20. În schimb, în privința înregistrării pentru „produse de panificație” și pentru „produse de patiserie”, piața este alcătuită în primul rând din consumatorii finali. Potrivit constatărilor instanței de trimitere – contestate de Backaldrin –, acești consumatori identifică denumirea „Kornspitz” cu un anumit produs de panificație. În opinia aceleiași instanțe, jurisprudența Curții nu clarifică dacă este posibil ca marca să devină o denumire generică în cazul în care consumatorii, iar nu și comercianții și intermediarii, înțeleg semnul ca noțiune generică. Această posibilitate este repudiată în doctrina de limbă germană și în jurisprudența austriacă.

21. În opinia instanței de trimitere, din jurisprudența Curții se poate trage concluzia că concepția intermediarilor este relevantă numai în măsura în care influențează decizia de cumpărare a consumatorilor finali. Or, în speță, brutăriile nu aveau niciun interes în a atrage atenția asupra faptului că folosesc un amestec pregătit pentru coacere și că nu lucrează „în mod tradițional”. Prin urmare, informația aflată la dispoziția brutăriilor nu are niciun efect asupra deciziei de cumpărare a consumatorului. În cazul în care, potrivit opiniei instanței de trimitere, s-ar ține seama numai de

consumatori, pericolul de radiere ar exista tocmai în cazul unor mărci de succes. În plus, prin radierea mărcii pentru produsul de panificație, ar fi periclitată marca pentru amestecul pregătit pentru coacere, întrucât pierderea mărcii pentru produsul de panificație ar permite concurenților să menționeze pe preparatul din care se obține produsul că este destinat fabricării „[de] Kornspitz”. Este îndoielnic dacă acest lucru este compatibil cu protecția constituțională a proprietății intelectuale.

22. În continuare, instanța de trimitere ridică problema dacă întreprinderii Backaldrin i se poate imputa o inactivitate relevantă. Inactivitatea sau reacția cu întârziere în patru cazuri de încălcare a unei mărci nu poate fi considerată motiv pentru transformarea mărcii în denumire generică. Se pune însă întrebarea dacă Backaldrin ar fi trebuit să impună brutărilor să cultive renumele mărcii sau dacă ar fi trebuit să facă ea însăși eforturi mai mari pentru prezentarea mărcii ca indicație de origine.

23. În final, instanța de trimitere subliniază că, în jurisprudența austriacă, o marcă încă percepută ca atare pe piață este considerată ca fiind radiată pentru motive de interes public, în cazul în care consumatorii finali o percep ca denumire uzuală pentru produs, fără ca în comerț să existe o denumire alternativă. În acest sens, pe piață ar trebui să existe posibilitatea de a utiliza în mod liber această denumire.

24. Având în vedere considerațiile de mai sus, la 11 iulie 2012, Oberster Patent- und Markensenat a suspendat procedura și a adresat Curții, în temeiul articolului 267 TFUE, următoarele întrebări preliminare:

- „1) O marcă a devenit «desemnarea uzuală a unui produs sau a unui serviciu» în sensul articolului 12 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/95/CE în cazul în care
  - a) deși comercianții știu că este vorba despre o indicație de origine, nu divulgă, în general, acest fapt consumatorilor finali și
  - b) (și) pentru acest motiv, consumatorii finali nu mai percep marca drept o indicație de origine, ci drept o desemnare uzuală a produselor sau a serviciilor pentru care marca este înregistrată?
- 2) Există o «inactivitate» în sensul articolului 12 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/95 numai ca urmare a faptului că titularul mărcii rămâne inactiv, deși comercianții nu își informează clienții că este vorba despre o marcă înregistrată?
- 3) Titularul unei mărci care a devenit, prin activitatea sau prin inactivitatea acestuia, o desemnare uzuală pentru consumatorii finali, însă nu și în comerț, trebuie să fie decăzut din drepturile sale dacă și numai dacă consumatorii finali trebuie să utilizeze această denumire întrucât nu există alternative echivalente?”

25. Au depus observații scrise Backaldrin, Pfahnl, Republica Federală Germania, Republica Franceză, Republica Italiană și Comisia.

26. În ședința din 29 mai 2013 au prezentat observații în fața Curții Backaldrin, Pfahnl, Republica Federală Germania și Comisia.

## IV – Aprecieri juridică

### A – Considerații introductive

27. Astfel cum se întâmplă adesea în materia dreptului mărcilor, pentru a răspunde la întrebările formulate de instanța de trimitere, trebuie să se aibă în vedere funcția pe care o îndeplinește protecția conferită de marcă. Potrivit considerentului (11) al directivei și jurisprudenței constante a Curții, principala funcție a protecției conferite de mărci este așa-numita „funcție de indicare a originii”: marca permite consumatorului sau utilizatorului final să identifice originea produsului pe care îl desemnează<sup>8</sup> și să îl distingă de cele care au o altă proveniență<sup>9</sup>. În acest sens, nu se are în vedere faptul că consumatorul trebuie să poată identifica producătorul „fizic” al produsului, așadar, întreprinderea care a realizat în fapt respectivul produs<sup>10</sup>. Aceasta nu corespunde realității din economia de astăzi, bazată pe diviziunea muncii, în care produsele sunt fabricate sub licență în lanțuri de producție complexe. Dimpotrivă, marca garantează că produsul este fabricat sub controlul unei întreprinderi care este titularul mărcii<sup>11</sup>.

28. În schimb, dacă funcția primară a mărcii este aceea de a stabili originea unui produs în sensul de întreprindere care controlează producția, este logic ca, în conformitate cu articolul 2 din directivă, numai semnele care sunt capabile să distingă produsele unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi să poată constitui mărci. Semnele fără caracter distinctiv nu pot fi înregistrate<sup>12</sup>. Nu au caracter distinctiv, de exemplu, semnele care în limbajul curent sau în practica comercială loială și constantă sunt utilizate pentru a desemna produsul însuși. Acestea sunt refuzate la înregistrare conform articolului 3 alineatul (1) litera (d) din directivă<sup>13</sup>. Articolul 3 din directivă vizează acele cazuri în care marca nu îndeplinește de la bun început funcția de indicare a originii. Nu are caracter distinctiv nici semnul folosit ca denumire generică după înregistrarea lui și care nu mai este perceput de publicul relevant ca indicație de origine. Articolul 12 alineatul (2) litera (a) din directivă prevede că, în anumite condiții, astfel de mărci vor fi radiate<sup>14</sup>.

29. Dispozițiile citate constituie o reglementare unitară, care trebuie interpretată sistematic. Pe lângă jurisprudența cu privire la directivă și la precedentă Directivă 89/104/CEE<sup>15</sup>, pe care a înlocuit-o, trebuie avută în vedere și jurisprudența referitoare la Regulamentul privind marca comunitară, care conține dispoziții analoge<sup>16</sup>.

30. În pofida faptului că decăderea din drepturile asupra unei mărci care a devenit denumire generică se poate explica în mod plauzibil prin dispariția funcției de indicare a originii, nu trebuie pierdut din vedere faptul că aceasta are consecințe semnificative pentru titularul mărcii – mult mai semnificative decât neînregistrarea unei denumiri generice ca marcă la începutul existenței sale economice. Intrarea unei mărci în limbajul curent ca noțiune pentru produsul însuși nu reprezintă altceva decât succesul

8 — Desigur că mărcile pot să desemneze și servicii. Întrucât prezenta cauză se referă la produse, pentru simplificarea expunerii, în continuare ne vom referi numai la produse.

9 — Hotărârea din 29 septembrie 1998, Canon (C-39/97, Rec., p. I-5507, punctul 28), Hotărârea din 4 octombrie 2001, Merz & Krell (C-517/99, Rec., p. I-6959, punctul 22), și Hotărârea din 22 septembrie 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, Rep., p. I-8701, punctul 71).

10 — Concluziile noastre prezentate în cauza Martin y Paz (C-661/11, punctul 75).

11 — Hotărârea Canon (citată la nota de subsol 9, punctul 28) și Hotărârea din 17 octombrie 1990, HAG II (C-10/89, Rec., p. I-3711, punctele 13 și 14).

12 — Articolul 3 alineatul (1) litera (b) din directivă.

13 — A se vedea Hotărârea Merz & Krell (citată la nota de subsol 9, punctele 28 și 31) și Concluziile avocatului general Ruiz-Jarabo Colomer prezentate în această cauză (punctul 40).

14 — Hotărârea Björnekulla Fruktindustrier (citată la nota de subsol 4, punctul 22).

15 — Prima directivă a Consiliului din 12 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).

16 — A se vedea articolul 4 și articolul 7 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L 78, p. 1). Dispoziții similare cuprindea și Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 40, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146).

obținut cu greu, adesea de-a lungul mai multor ani, de către titularul mărcii, al cărui produs a devenit în percepția tuturor denumirea produsului respectiv. În numeroase cazuri, prin intermediul unui produs foarte inovator, titularul mărcii a creat un nou tip de produse care în prezent sunt desemnate prin însăși marca sa.

31. În acest sens, legiuitorul trebuia să pună cu grijă în balanță interesele existente într-un asemenea caz. Pe de o parte, trebuia să fie respectat interesul publicului și al concurenței de a utiliza în mod liber o anumită noțiune care pentru publicul vizat nu mai reprezenta o indicație de origine și a cărei monopolizare constrânge concurența la evitarea sa – adesea în favoarea unei alternative apărute în mod artificial. Pe de altă parte, trebuia luat în considerare interesul proprietarului ale cărui mărci sunt protejate în calitate de proprietate intelectuală prin articolul 17 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale și prin articolul 1 din Protocolul adițional nr. 1 la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale<sup>17</sup>. În final, legiuitorul a ajuns la concluzia că titularului mărcii îi este opozabilă transformarea mărcii în denumire uzuală pentru un produs numai în cazul în care aceasta este o consecință a comportamentului sau a inactivității sale<sup>18</sup>.

32. Prin urmare, articolul 12 alineatul (2) litera (a) din directivă impune ca element obiectiv ca marca să fi devenit desemnarea uzuală în comerț a produsului sau a serviciului pentru care a fost înregistrată. Elementul subiectiv impus de acest articol este ca această transformare să fie o consecință a comportamentului sau a inactivității titularului mărcii.

33. Prezenta procedură oferă Curții ocazia de a clarifica și mai bine aceste două condiții. Prima și a treia întrebare preliminară vizează elementul obiectiv, pe care îl vom analiza mai întâi; a doua întrebare se referă în schimb la elementul subiectiv.

#### B – Elementul obiectiv (prima și a treia întrebare preliminară)

##### 1. Prima întrebare preliminară

34. Prin intermediul primei întrebări preliminare, instanța de trimitere solicită să se stabilească publicul relevant pentru care marca trebuie să fi devenit denumirea uzuală a unui produs astfel încât elementul obiectiv să fie realizat și pentru a se putea opera decăderea din drepturile asupra unei mărci conform articolului 12 alineatul (2) litera (a) din directivă. Concret, instanța întreabă dacă în acest sens este suficient faptul că consumatorul final nu mai percepe denumirea ca indicație de origine, în timp ce comercianții și-au păstrat această percepție, deși de regulă nu o divulgă consumatorilor finali.

35. Backaldrin, Republica Federală Germania, Republica Franceză și Comisia consideră că, în cazuri precum cel din speță, prin public relevant se înțelege atât consumatorii, cât și intermediarii. În opinia Pfahnl și a Republicii Italiene, nu trebuie să se aibă în vedere decât consumatorii.

##### a) Luarea în considerare a funcției de garantare a calității

36. Înainte de a aborda problema privind publicul relevant trebuie să analizăm argumentul prezentat în acest context de Backaldrin și de Republica Federală Germania.

17 — A se vedea Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Hotărârea din 11 ianuarie 2007, Anheuser-Busch împotriva Portugaliei (cererea nr. 73049/01).

18 — Hotărârea Levi Strauss (citată la nota de subsol 5, punctul 19).

37. Backaldrin și Republica Federală Germania au exprimat opinia conform căreia, la examinarea transformării mărcii în denumire uzuală, trebuie să se țină seama atât de funcția de indicare a originii, cât și de funcția de garantare a calității a unei mărci. Cu alte cuvinte, trebuie să se aibă în vedere aspectul dacă publicul relevant atribuie proprietăți concrete și o calitate constantă produsului comercializat sub o anumită marcă.

38. Comisia a respins această opinie în cadrul ședinței. În cazul în care, în cadrul articolului 12 alineatul (2) litera (a) din directivă, ar fi avute în vedere toate funcțiile unei mărci, ar fi exclusă orice decădere din drepturile asupra unei mărci, iar dispoziția nu ar mai avea, așadar, niciun domeniu de aplicare. O configurare a procesului de producție în care licențiatul are libertatea de a organiza producția în modul dorit trebuie să aibă drept consecință o reacție corespunzătoare din partea consumatorului, iar nu decăderea din drepturile asupra mărcii.

39. Este neîndoielnic faptul că, pe lângă funcția principală amintită deja – funcția de indicare a originii<sup>19</sup> –, mărcile îndeplinesc o serie de alte funcții<sup>20</sup>. În jurisprudența sa, Curtea a clarificat aspectul că titularul își poate invoca dreptul exclusiv rezultat din articolul 5 alineatul (1) litera (a) din directivă atât în caz de atingere a funcției mărcii de indicare a originii, cât și în cazul atingerii aduse funcției de garantare a calității unui produs, de comunicare, de investiție sau de publicitate<sup>21</sup>. Curtea nu a hotărât până în prezent dacă aceste funcții sunt relevante și la examinarea problemei dacă un semn a devenit denumire generică.

40. Funcția de garantare a calității nu este relevantă pentru această apreciere.

41. Aceasta rezultă în primul rând din înțelegerea corectă a funcției de garantare a calității. Marca permite unei întreprinderi să investească în calitatea produsului său. Prin intermediul mărcii, consumatorul poate într-adevăr să identifice întreprinderea care a fabricat produsul și, pe baza experienței sale, să răsplătească producătorii care asigură calitate superioară prin cumpărarea produsului și să sancționeze producătorii ale căror produse sunt de calitate inferioară prin ignorarea acestor produse<sup>22</sup>. În acest sens, marca îndeplinește rolul de semn pentru proprietățile constante ale produsului<sup>23</sup>.

42. Funcția de garantare a calității presupune, așadar, ca marca să îndeplinească funcția de indicare a originii. În acest sens, avocatul general Jacobs a reținut în mod întemeiat că „*datorită funcției lor de origine*, mărcile pot reprezenta valori patrimoniale importante, care cuprind *goodwill-ul* unei întreprinderi (sau al unui anumit produs al întreprinderii)”<sup>24</sup>. Marca protejează așteptările consumatorului față de produsul unei întreprinderi, iar nu față de o noțiune percepută de consumator ca denumire generică. În cazul în care marca nu își mai îndeplinește funcția de indicare a originii întrucât a devenit denumirea generică a produsului, ea nu își mai poate îndeplini nici funcția de garantare a calității.

19 — A se vedea punctul 27 din prezentele concluzii.

20 — A se vedea, pentru a menționa un singur exemplu, punctul 46 din Concluziile avocatului general Ruiz-Jarabo Colomer prezentate în cauza Arsenal Football Club (Hotărârea din 12 noiembrie 2002, C-206/01, Rec., p. I-10273).

21 — Hotărârea din 18 iunie 2009, L'Oréal și alții (C-487/07, Rep., p. I-5185, punctul 58), Hotărârea din 23 martie 2010, Google France și Google (C-236/08-C-238/08, Rep., p. I-2417, punctul 77), și Hotărârea din 22 septembrie 2011, Interflora și Interflora British Unit (C-323/09, Rep., p. I-8625, punctul 38); a se vedea Cornish, W., și alții, *Intellectual Property*, Sweet & Maxwell, Londra, ediția a șaptea, 2010, p. 658-661.

22 — Jehoram, T., și alții, *European Trademark Law*, Kluwer, Alpen aan den Rijn, 2010, p. 12 și 13.

23 — Fezer, K.-H., *Markenrecht*, C. H. Beck, München, ediția a patra, 2009, introducere, punctul 8.

24 — Concluziile avocatului general Jacobs prezentate în cauza Parfums Christian Dior, punctul 39 (Hotărârea din 4 noiembrie 1997, C-337/95, Rec., p. I-6013) (sublinierea noastră).



43. În schimb, în cazul în care, la aprecierea transformării unei mărci în denumire generică, s-ar avea în vedere și funcția de garantare a calității, adică dacă am nega o asemenea transformare a mărcilor care și-au pierdut funcția de indicare a originii, dar care și-au păstrat-o pe aceea de garantare a calității, atunci – astfel cum a constatat în mod întemeiat Comisia – articolul 12 alineatul (2) litera (a) din directivă nu s-ar mai aplica niciodată.

44. Astfel, consumatorii atribuie oricărei denumiri generice (și nu numai mărcilor), în primul rând, anumite proprietăți constante unui produs. Un croissant în formă de baghetă sau fără un gust anume nu ar fi croissant, după cum nici o masă cu blatul poziționat vertical nu ar fi masă.

45. În al doilea rând, funcția de garantare a calității nu protejează așteptările față de un nivel special al calității, ci numai față de un anumit bun. Prin marca A, consumatorul poate să aibă în vedere produse excepționale, prin marca B produse inferioare calitativ și prin marca C bunuri a căror calitate fluctuează<sup>25</sup>. Prin urmare, este absolut incert când se manifestă funcția de garantare a calității izolat de funcția de indicare a originii.

46. În consecință, trebuie constatat în primul rând că, la transformarea unei mărci în denumire generică, trebuie avută în vedere numai funcția mărcii de indicare a originii.

#### b) Publicul relevant

47. Pornind de la funcția mărcii de indicare a originii, trebuie să se stabilească publicul relevant pentru aprecierea, realizată în contextul articolului 12 alineatul (2) litera (a) din directivă, cu privire la aspectul dacă o marcă a devenit desemnarea uzuală a unui produs.

48. Curtea a abordat această problemă în cauza Björnekulla Fruktindustrier. Litigiul principal care a stat la baza acestei cauze a avut ca obiect o marcă pentru castraveți murați bucăți, pe care, potrivit sondajelor de opinie, numai consumatorii o percepeau ca denumire generică, iar nu și magazinele alimentare, cantinele și fast-foodurile.

49. În cauza citată, Curtea a interpretat literal, sistematic și teleologic dispozițiile, în esență identice cu cele ale articolului 12 alineatul (2) litera (a) din directivă, ale articolului 12 alineatul (2) litera (a) din Directiva 89/104/CEE. Aceasta a constatat că întregul proces de comercializare are drept scop cumpărarea produselor de către consumatori și utilizatorii finali. Rolul intermediarilor este acela de a identifica, de a preevalua, de a extinde și de canaliza cererea. Prin urmare, Curtea a reținut că, „în cazul în care comercianți intermediari participă la distribuirea către consumator sau către utilizatorul final a unui produs care este acoperit de o marcă înregistrată, publicul relevant al cărui punct de vedere trebuie luat în considerare pentru a aprecia dacă această marcă a devenit desemnarea uzuală în comerț a produsului în cauză este format din totalitatea consumatorilor sau a utilizatorilor finali și, în funcție de caracteristicile pieței produsului relevant, din totalitatea operatorilor profesioniști care intervin în comercializarea produsului respectiv”<sup>26</sup>.

50. Din această jurisprudență, părțile trag concluzii diferite pentru prezenta cauză. Backaldrin, Republica Federală Germania, Republica Franceză și Comisia consideră că, potrivit caracteristicilor pieței pentru respectivul produs, în speță, brutăriile fac parte din publicul relevant. În această privință, Republica Franceză și Comisia susțin că este esențial faptul că brutăriile influențează alegerea clientului. Republica Franceză subliniază că influența brutăriilor asupra deciziei de cumpărare a consumatorilor este cu atât mai mare cu cât nu divulgă în mod conștient proprietățile mărcii.

25 — În ceea ce privește aspectul distinct referitor la sancțiunile aplicate conform dreptului mărcilor în cazul unor caracteristici deosebit de fluctuante ale unui produs, a se vedea (în dreptul american) Hennig-Bodewig, F., *Die Qualitätsfunktion der Marke im amerikanischen Recht*, GRUR Int., 1985, p. 445.

26 — Hotărârea Björnekulla Fruktindustrier (citată la nota de subsol 4, punctele 24 și 26).

Argumentul invocat de Republica Federală Germania se referă la procesul de prelucrare din brutării. Comisia a adăugat că influența exercitată de intermediari crește proporțional cu gradul în care aceștia influențează produsul. Backaldrin a argumentat că este foarte importantă opinia comercianților cu privire la produsele vândute neambalat și care nu oferă aproape nicio indicație privind dreptul asupra mărcii. În general, o marcă devine desemnare uzuală doar în cazul în care numai o parte nesemnificativă a publicului vizat consideră că semnul reprezintă o indicație de origine.

51. În schimb, Pfahnl și Republica Italiană consideră că, în speță, brutăriile nu fac parte din publicul relevant. Pfahnl argumentează că brutăriile nu influențează decizia de cumpărare a consumatorilor, aceștia alegând produsele de panificație în mod autonom și fără nicio consultanță în acest scop. În plus, brutăriile nu sunt intermediari, acestea fabrică produsul, facilitându-și munca prin utilizarea unui amestec pregătit pentru coacere. Republica Italiană consideră că opinia brutăriilor este lipsită de importanță, întrucât faptul că acestea cunosc proprietățile mărcii nu influențează în niciun mod decizia de cumpărare a consumatorului final.

52. Potrivit jurisprudenței citate anterior, cu care suntem de acord, la aprecierea aspectului dacă o marcă a devenit denumire generică, trebuie să se aibă în vedere, în primul rând, consumatorii și, „în funcție de caracteristicile pieței”, și operatorii profesioniști care intervin în comercializarea produsului. Așadar, se ridică problema privind caracteristicile pieței care trebuie luate în considerare.

53. Formularea articolului 12 alineatul (2) litera (a) din directivă, pe care avocatul general Léger a interpretat-o foarte minuțios în cauza Björnekulla Fruktindustrier<sup>27</sup>, nu oferă nicio soluție în acest sens.

54. În urma unei interpretării contextuale pot fi decelate argumente în susținerea faptului că consumatorul final trebuie să ocupe poziția centrală în cadrul analizei, deși acest aspect nu oferă indicații categorice pentru problema care sunt acele caracteristici ale pieței în cazul existenței cărora se consideră că operatorii profesioniști fac parte din publicul relevant.

55. Astfel cum am precizat mai sus, în cadrul interpretării sistematice trebuie să se ia în considerare faptul că articolul 3 alineatul (1) litera (d) din directivă se opune înregistrării mărcilor „care sunt compuse exclusiv din semne sau indicii devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante”. Conform articolului 3 alineatul (3) din directivă, acest motiv de refuz al înregistrării – un caz special al lipsei caracterului distinctiv [articolul 3 alineatul (1) litera (b) din directivă] – poate fi înlăturat dacă marca respectivă a dobândit anterior caracter distinctiv.

56. Se pare că din modul de redactare a articolului 3 alineatul (1) litera (d) din directivă („limbajul curent” sau „practicile comerciale loiale și constante”) rezultă că o noțiune este inclusă în categoria de noțiune generică în cazul în care este considerată astfel de către consumatori și de către operatorii economici<sup>28</sup>. Aceasta înseamnă că, la aprecierea transformării unei noțiuni în noțiune generică, este în general suficient dacă modificarea sensului poate fi constatată și în limbajul consumatorilor. Pentru

27 — Concluziile avocatului general Léger prezentate în cauza Björnekulla Fruktindustrier (citate la nota de subsol 2, punctele 29-43).

28 — Este adevărat că, potrivit avocatului general Léger, modul de redactare a textului și practica OAPI arată că trebuie să se țină seama atât de punctul de vedere al consumatorului, cât și de acela al operatorilor economici care comercializează produsele. A se vedea Concluziile avocatului general Léger în cauza Björnekulla Fruktindustrier (citate la nota de subsol 2, punctele 57-60).

aceasta pledează în special și faptul că, în analiza problemelor privind caracterul distinctiv, Curtea a avut în vedere consumatorul – consumatorul mediu, normal informat și suficient de atent și de avizat<sup>29</sup>. Există însă și exemple în care Curtea a considerat comercianții ca făcând parte din categoria publicului vizat<sup>30</sup>.

57. Prin urmare, scopul urmărit prin reglementare constituie criteriul decisiv în vederea stabilirii caracteristicilor pieței în cazul existenței cărora, la aprecierea transformării unei mărci în denumire generică, trebuie să se aibă în vedere și operatorul profesionist care intervine în comercializarea produsului.

58. După cum am stabilit deja, funcția principală a mărcii este aceea de indicație de origine. În cadrul comercializării unui produs, marca oferă informații privind originea produsului. Astfel, marca reprezintă – la fel ca limbajul – o componentă a procesului de comunicare, în acest caz, aceea dintre vânzător și cumpărător. Acest proces de comunicare își relevă rezultatul urmărit și marca își îndeplinește funcția care îi justifică existența numai în cazul în care cei doi interlocutori „înțeleg” marca, cu alte cuvinte, dacă sunt conștienți de funcția acesteia de indicare a originii. În cazul în care o persoană din ambele grupuri percepe marca drept denumire generică, transferul de informații care trebuia transmis prin utilizarea mărcii eșuează. Prin urmare, pentru realizarea elementului obiectiv impus de articolul 12 alineatul (2) litera (a) din directivă, este în general suficient dacă consumatorii consideră marca drept denumire generică. Aceasta este ideea pe care a dorit să o transmită Curtea atunci când a reținut că „percepția consumatorilor sau a utilizatorilor finali este [în general] decisivă”, întrucât procesul de comercializare are drept scop dobândirea produselor<sup>31</sup>.

59. Din acest proces de comunicare dintre vânzător și cumpărător rezultă fără îndoială caracteristicile pe care trebuie să le prezinte o piață pentru ca intermediarii să devină relevanți la aprecierea caracteristicii de gen a unei mărci. Astfel, marca își poate îndeplini în continuare funcția de indicație de origine, în pofida necunoașterii calității de marcă de către cumpărător, în cazul în care intermediarii exercită o influență considerabilă asupra deciziei de cumpărare a cumpărătorului, astfel încât cunoașterea de către aceștia a funcției de indicație de origine a mărcii are drept consecință realizarea procesului de comunicare. O asemenea situație există în cazul în care, pe piața respectivă, consultanța oferită de intermediari influențează de regulă decizia de cumpărare ori dacă intermediarii iau această decizie în locul consumatorului; este cazul farmaciștilor și al doctorilor în ceea ce privește medicamentele eliberate pe bază de rețetă<sup>32</sup>.

60. În speță nu există o astfel de influență determinantă asupra deciziei de cumpărare. Clienții unei brutării decid în mod autonom, în lipsa unei consultanțe sau a unei influențe determinante.

61. Același lucru rezultă și din faptul că, prin cumpărarea anumitor amestecuri pregătite pentru coacere, brutăriile participă la luarea deciziei de către cumpărători. Cumpărarea amestecului pregătit pentru coacere nu influențează cumpărarea produsului de panificație finit. Acesta reprezintă un produs distinct, care este obținut de brutărie dintr-un preparat și vândut sub licență clientului.

29 — Hotărârea din 6 mai 2003, Libertel (C-104/01, Rec., p. I-3793, punctele 45 și 46), Hotărârile din 12 februarie 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Rec., p. I-1619, punctul 76) și Henkel (C-218/01, Rec., p. I-1725, punctul 50), Hotărârea din 21 octombrie 2004, HABM/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, Rec., p. I-10031, punctul 43), Hotărârea din 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 și C-109/97, Rec., p. I-2779, punctul 53) punctul 55 din Concluziile avocatului general Ruiz-Jarabo Colomer prezentate în cauza Merz & Krell (citată la nota de subsol 9) și punctul 23 din Concluziile avocatului general Ruiz-Jarabo Colomer prezentate în cauza Levi Strauss (citată la nota de subsol 5).

30 — Hotărârea Windsurfing Chiemsee (citată la nota de subsol 29, punctul 29).

31 — Hotărârea Björnekulla Fruktindustrier (citată la nota de subsol 4, punctul 24).

32 — Cu toate acestea, în privința articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, a se vedea Hotărârea din 26 aprilie 2007, Alcon/OAPI (C-412/05 P, Rep., p. I-3569, punctul 56). A se vedea și Concluziile avocatului general Kokott prezentate în această cauză (punctele 48-52).

62. Nici decizia brutărilor cu privire la propria ofertă și nici lipsa de informare a clienților lor cu privire la calitatea de marcă a denumirii unui produs de panificație nu reprezintă o influență semnificativă asupra deciziei de cumpărare a consumatorilor în ceea ce privește acest produs de panificație. Potrivit afirmației de mai sus, o astfel de influență ar presupune ca funcția mărcii de indicare a originii să fie îndeplinită de brutării; așadar, aceasta ar însemna că brutăriile exercită această influență asupra deciziei de cumpărare a consumatorului în cursul procesului de comercializare dintre vânzător și consumator. Cu toate acestea, în speță, brutăriile obțin sub licență produsul finit. Într-adevăr, limitarea paletei de produse oferite spre vânzare și omisiunea de informare cu privire la calitatea de marcă influențează în fapt decizia de cumpărare a consumatorilor, însă brutăriile nu exercită prin aceasta nicio influență asupra deciziei de cumpărare a cumpărătorului, ci mai degrabă influențează vânzătorul.

63. Dreptul european al mărcilor nu reprezintă o excepție atunci când, la aprecierea aspectului dacă o marcă a devenit sau nu a devenit generică, îl are în vedere în mare măsură pe consumator. În Statele Unite ale Americii, judecătorul Learned Hand a hotărât deja, cu mult timp în urmă, că percepția consumatorului depinde în mod fundamental de cuvântul respectiv<sup>33</sup>. Și Curtea de Justiție a Comunității Andine are în vedere percepția consumatorului la aprecierea problemei dacă o marcă a devenit sau nu a devenit denumire generică, întrucât consumatorul reprezintă „obiectul protecției conferite de marcă”<sup>34</sup>.

64. În schimb, Oberster Gerichtshof din Austria are în vedere, în principiu – chiar și după pronunțarea Curții în cauza Björnekulla Fruktindustrier –, o „cercetare amănunțită a percepției tuturor categoriilor de public care intră în contact cu marca”, adică atât a percepției consumatorilor finali, cât și a percepției producătorilor și a comercianților. Argumentul invocat în acest sens este că consumatorii finali tind să folosească cu multă ușurință mărcile ca denumire generică<sup>35</sup>.

65. Acest argument nu ne convinge. Într-adevăr, consumatorii utilizează adesea mărcile ca denumiri generice, însă cunosc în general calitatea de marcă, ceea ce nu este suficient pentru realizarea elementului obiectiv pentru decăderea mărcii. Comparativ, sunt foarte rare cazurile în care consumatorii nu știu că este vorba despre o marcă. Într-un asemenea caz, marca nu mai îndeplinește funcția de indicare a originii. Nu este clar motivul pentru care, într-un astfel de caz, transformarea unei mărci în denumire generică, așadar, elementul obiectiv al decăderii din drepturi, ar trebui îngreunat în mod artificial prin considerarea drept public relevant a unui grup de referință care cunoaște în mod special calitatea de marcă. Nici protecția constituțională a calității de proprietar al titularului mărcii nu impune o asemenea cerință. Această protecție este avută în vedere prin faptul că simpla realizare a elementului obiectiv nu are ca efect decăderea din drepturile asupra mărcii.

66. În final, nicio altă interpretare nu poate fi reținută pe baza considerațiilor instanței de trimitere, potrivit căreia, în cazul decăderii din drepturile asupra mărcii „Kornspitz” pentru produsul de panificație finit, concurenții pot prevedea, conform articolului 6 alineatul (1) litera (b) din directivă, pe ambalajul amestecurilor pregătite pentru coacere, mențiunea „pentru prepararea Kornspitz”, ceea ce are drept consecință că marca înregistrată pentru aceste amestecuri și a cărei titulară este Backaldrin își pierde din valoare. Riscul pierderii valorii mărcii în privința preparatului ca urmare a decăderii mărcii în ceea ce privește produsul finit rezultă din decizia de a înregistra marca pentru ambele grupe de produse, precum și din modul în care sunt structurate producția și comercializarea produsului finit, în special obținerea acestuia de către brutării și licența acordată în vederea comercializării produsului

33 — Hotărârea Bayer Co. vs. United Drug Co. (S.D.N.Y. 1921), 272 F.505. A se vedea și hotărârea Berner Intern. Corp. vs. Mars Sales Co. (3rd Cir. 1993), 987 F.2d 975. A se vedea Lemley, M., McKenna, M., *Is Pepsi Really a Substitute for Coke?*, The Georgetown Law Journal, vol. 100, 2012, p. 2055 și 2066-2069.

34 — Proceso 11-IP-2002.

35 — Hotărârea din 6 iulie 2004, 4 Ob 128/04h – Memory. Ultimul argument menționat este invocat și în jurisprudența germană, în sprijinul unei interpretări restrictive: a se vedea hotărârea OLG München, GRUR-RR, 2006, p. 84 și 85 („Memory”).

acoperit de marcă. Aceste decizii au fost luate de însăși titulara mărcii și prin aceasta a fost creat riscul respectiv. Cu toate acestea, Backaldrin este protejată prin aceea că decăderea mărcii este exclusă în măsura în care transformarea în denumire generică nu este cauzată de comportamentul sau de inacțiunea proprie.

67. Având în vedere considerațiile care precedă, la prima întrebare preliminară trebuie să se răspundă că articolul 12 alineatul (2) litera (a) din directivă trebuie interpretat în sensul că, la aprecierea problemei dacă o marcă a devenit desemnarea uzuală în comerț a produsului pentru care a fost înregistrată, publicul relevant este format în special din consumatori și din utilizatorii finali. În funcție de caracteristicile pieței, trebuie avuți în vedere și operatorii profesioniști care intervin în comercializarea produsului. Caracteristici care atrag după sine această luare în considerare se întâlnesc în special în cazul în care respectivii operatorii profesioniști exercită o anumită influență asupra deciziei de cumpărare a consumatorului final. În măsura în care nu se poate constata o astfel de influență, o marcă devine desemnarea uzuală a produsului pentru care a fost înregistrată în cazul în care este percepută astfel de consumatorii finali, în pofida faptului că întreprinderile care obțin produsul dintr-un preparat al titularului mărcii, pe care îl comercializează cu acordul acestuia, cunosc faptul că este vorba despre o indicație de origine, chiar dacă, de cele mai multe ori, nu atenționează consumatorul final.

## 2. A treia întrebare preliminară

68. Prin intermediul celei de a trei întrebări, instanța de trimitere dorește să afle dacă expirarea unei mărci care, din cauza comportamentului sau a inactivității titularului, a devenit desemnare uzuală numai pentru consumatorii finali, iar nu și pentru comercianți, presupune să nu existe desemnări echivalente alternative pentru produs, astfel încât consumatorul final să fie nevoit să utilizeze această desemnare.

69. Potrivit constatărilor Oberster Patent- und Markensenat, premisa acestei întrebări preliminare este jurisprudența Oberster Gerichtshof austriece. Conform acestei jurisprudențe, transformarea unei mărci în denumire generică este în principiu exclusă atât timp cât comercianții o percep încă drept indicație de origine. Situația este însă diferită în cazul în care în comerț nu există nicio alternativă echivalentă pentru o marcă devenită, din perspectiva consumatorilor, denumire generică<sup>36</sup>. Deși această condiție nu poate fi susținută, în opinia instanței de trimitere, de economia directivei, ea reprezintă totuși un echilibru adecvat între poziția titularului mărcii, protejată și prin prevederile constituționale, și interesul general în ceea ce privește disponibilitatea mărcilor care desemnează produse și servicii.

70. Backaldrin consideră că transformarea unei mărci în denumire generică este exclusă în cazul în care există desemnări alternative pentru produs. Acest lucru trebuie prezumat și în cazul în care desemnările alternative pentru marcă nu sunt echivalente sub toate aspectele, în special în ceea ce privește răspândirea acestora.

71. Pfahnl consideră că cerința amintită este nerelevantă pentru aprecierea decăderii din drepturile asupra unei mărci. Aceasta nu are niciun temei în economia, în sistemul și în finalitatea directivei. Comisia este de acord cu această opinie.

72. Și Republica Franceză consideră că existența unor noțiuni alternative nu reprezintă o condiție pentru ca o marcă să se poată transforma într-o denumire generică, deși trebuie să i se recunoască valoarea de indiciu. În opinia Republicii Italiene, lipsa unor desemnări alternative nu reprezintă decât un „factor de risc”, care poate contribui la transformarea unei mărci în denumire generică.

36 — Hotărârea din 29 ianuarie 2002 a OGH, 4 Ob 269/01i – Sony Walkman II; a se vedea hotărârea din 6 iulie 2004 a OGH, 4 Ob 128/04h – Memory.

73. În opinia noastră, la analiza transformării unei mărci în denumire generică, nu este necesar să se examineze aspectul dacă în comerț sunt disponibile desemnări alternative echivalente pentru respectivul produs.

74. Mai întâi, trebuie să se clarifice ce anume dorește să exprime instanța de trimitere când afirmă că „nu există alternative echivalente”. Cu siguranță, nu este vorba despre faptul că trebuie să „existe” în mod obiectiv un sinonim. Limba este un fenomen social, iar nu un spațiu definit în mod obiectiv. O noțiune inventată spontan (de titularul mărcii) nu poate fi o „alternativă echivalentă”. Înțelesul unui cuvânt înseamnă utilizarea sa în vorbire<sup>37</sup>. Într-adevăr, un sens preluat la un moment dat în limbă este supus transformărilor care au loc în modul de utilizare al limbii, însă nu poate fi modificat dintr-odată. Comunitatea lingvistică, iar nu instanța, decide dacă un cuvânt reprezintă o „alternativă” pentru un alt cuvânt și dacă cuvântul este „echivalent”. Este posibil ca vorbitorii să înțeleagă altceva prin cuvântul care inițial pare „echivalent” sau să respingă complet utilizarea acestuia. Prin urmare, criteriul trebuie înțeles în sensul că reclamă pentru această noțiune sinonime care au intrat efectiv în limbă. Această interpretare corespunde celei a Oberster Gerichtshof austriece, care se referă la „noțiuni alternative utilizate în vorbirea curentă”<sup>38</sup>.

75. Cu toate acestea, modul de redactare a articolului nu prevede un asemenea criteriu, care nu este compatibil nici cu scopul acestuia. Potrivit celor afirmate anterior, decăderea din drepturi, care, în cazul unei transformări a mărcii, prezintă pericolul ca aceasta să devină desemnarea uzuală a unui produs, poate fi explicată prin faptul că marca nu își mai poate îndeplini funcția de indicare a originii. Prin decăderea din drepturi, ordinea juridică recunoaște necesitatea generală de utilizare în mod liber a semnului („cerința disponibilității”)<sup>39</sup>. Cu toate acestea, cerința legală pentru decăderea din drepturi nu este dovada unei necesități generale de utilizare a semnului, întrucât această necesitate poate fi mai redusă în cazul în care pot fi utilizate alte semne în același scop. Singura condiție legală este ca marca să fi devenit desemnarea uzuală a unui produs. Această problemă nu depinde însă de existența unor sinonime în vorbirea curentă.

76. În final, trebuie respins argumentul potrivit căruia criteriul menționat în această întrebare preliminară este necesar pentru a garanta protecția constituțională a proprietății titularului mărcii. Astfel cum am subliniat deja, legiuitorul și-a îndeplinit obligația de a crea un echilibru între interesul general și drepturile fundamentale ale titularului mărcii prin faptul că a prevăzut că, pentru decăderea din drepturile asupra unei mărci, este necesară transformarea mărcii într-o noțiune generică și, în plus, îndeplinirea condițiilor privind elementul subiectiv prevăzute la articolul 12 alineatul (2) litera (a) din directivă. Nu pot fi reținute în această privință criterii suplimentare nescrise privind elementul obiectiv.

77. Așadar, la a treia întrebare preliminară trebuie să se răspundă că, pentru aprecierea decăderii din drepturile asupra unei mărci, este nerelevant dacă consumatorii finali sunt nevoiți să utilizeze respectiva desemnare din cauza lipsei unor alternative echivalente.

### C – Elementul subiectiv (a doua întrebare preliminară)

78. A doua întrebare preliminară formulată de instanța de trimitere privește elementul subiectiv prevăzut la articolul 12 alineatul (2) litera (a) din directivă, și anume problema dacă modificarea de sens suferită de semn trebuie imputată titularului mărcii. Instanța de trimitere dorește să afle dacă poate fi reținută inactivitatea și în cazul în care titularul mărcii rămâne în pasivitate, deși întreprinderile care îi comercializează produsul nu atenționează clienții că este vorba despre o marcă înregistrată.

37 — Wittgenstein, L., *Philosophische Untersuchungen*, Akademie Verlag, Berlin, 2011, § 43.

38 — Hotărârea OGH din 6 iulie 2004, 4 Ob 128/04h – Memory.

39 — Hotărârea din 10 aprilie 2008, adidas și adidas Benelux (C-102/07, Rep., p. I-2439, punctele 22-24).

79. Backaldrin consideră că răspunsul la această întrebare trebuie să fie negativ. Există o inactivitate relevantă atunci când titularul mărcii nu ia măsuri împotriva utilizării neautorizate a mărcii de către terți. Dimpotrivă, în speță, întreprinderea Backaldrin a permis clienților săi, prin acordarea unei licențe neexclusive, să comercializeze produsele de panificație în litigiu sub marca „Kornspitz”. Crearea în sarcina brutărilor a obligației de a informa cumpărătorii produsului de panificație cu privire la calitatea de marcă a denumirii „Kornspitz” este neobișnuită și nerezonabilă pe piața alimentelor proaspete. Ar trebui să fie suficientă punerea la dispoziție a mijloacelor de publicitate care pot fi afișate în magazinele brutărilor.

80. În schimb, Pfahnl, Republica Franceză, Republica Italiană și Comisia consideră că răspunsul trebuie să fie afirmativ. Titulara mărcii trebuie să fie suficient de vigilentă în ceea ce privește protejarea caracterului distinctiv al mărcii sale și să facă tot ceea ce este posibil pe piață pentru a combate transformarea acesteia în denumire generică. Cu alte cuvinte, aceasta ar fi trebuit să oblige brutăriile să pună în evidență marca sa. În opinia Republicii Franceze, rămânerea în pasivitate reprezintă un indiciu pentru o inactivitate relevantă în acest sens.

81. Conform articolului 12 alineatul (2) litera (a) din directivă, simpla transformare a mărcii în desemnarea uzuală a produsului nu conduce la decăderea din drepturile asupra mărcii. Dimpotrivă, această transformare trebuie să aibă loc ca urmare a „activității sau [a] inactivității” titularului. Modul de redactare a dispoziției nu cuprinde nicio limitare a inactivității relevante din cauza căreia o marcă poate deveni denumire generică.

82. În cauza Levi Strauss, Curtea a avut ocazia să se pronunțe asupra problemei privind tipul de inactivitate care este considerată suficientă pentru realizarea elementului subiectiv. Curtea a reținut următoarele: „[i]nactivitatea poate consta și în faptul că titularul unei mărci omite să invoce la timp articolul 5 din această directivă în scopul de a solicita autorității competente obligarea respectivului terț să nu mai utilizeze semnul în cazul căruia există un risc de confuzie, întrucât scopul acestor cereri este tocmai acela de a păstra caracterului distinctiv al mărcii”<sup>40</sup>. Utilizarea cuvântului „și” sugerează că acest caz prezentat de Curte nu reprezintă decât un exemplu de inactivitate relevantă.

83. Întinderea obligațiilor care incumbă titularului mărcii poate fi delimitată cu ajutorul scopului normei. Obiectivul urmărit prin directivă este de a crea un echilibru între interesele titularului mărcii și cele ale celorlalți operatori economici cu privire la disponibilitatea semnelor. Prin urmare, protecția drepturilor titularului mărcii nu este asigurată în mod necondiționat, ci titularul trebuie să dea dovadă de vigilență în ceea ce privește protejarea mărcii sale<sup>41</sup>. În opinia noastră, vigilența nu se referă numai la apărarea mărcii împotriva unor eventuale atingeri aduse acesteia, ci și la riscul de a deveni denumire generică. Obligația de vigilență presupune ca titularul să monitorizeze piața și să ia toate măsurile rezonabile în vederea protejării mărcii împotriva transformării în denumire generică.

84. Instanțelor naționale le revine obligația de a stabili în fiecare caz care sunt măsurile adecvate și rezonabile pe care poate să le ia titularul unei mărci. Exemple de astfel de măsuri se regăsesc atât în practica OAPI, cât și în literatura de specialitate. Se au în vedere, de exemplu, reclamele, atașarea de atenționări pe etichete (sau tăblițe cu denumirea produsului poziționate lângă produs) sau obligarea editorilor de dicționare de a tipări indicații cu privire la calitatea de marcă a unui cuvânt<sup>42</sup>. Titularul trebuie să împiedice el însuși utilizarea mărcii drept denumire generică<sup>43</sup> și să folosească toate mijloacele rezonabile pentru a combate o astfel de utilizare de către terți, precum și să atragă atenția

40 — Hotărârea Levi Strauss (citată la nota de subsol 5, punctul 34).

41 — *Ibidem* (punctele 29 și 30).

42 — În măsura în care există un drept întemeiat pe o marcă, acest drept trebuie exercitat. A se vedea Liniile directe privind procedurile în fața OAPI, versiune definitivă: noiembrie 2007, partea D, capitolul 2, p. 9.

43 — BK 595/2008-4 – 5HTP; a se vedea De la Fuente García, E., în O’Callaghan Muñoz, X., *Propiedad Industrial*, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2001, p. 223.

publicului cu privire la faptul că produsul este acoperit de o marcă<sup>44</sup>. În măsura în care se acordă o licență în vederea utilizării mărcii, licențiatul trebuie să ia toate măsurile considerate rezonabile pentru titular în scopul protejării mărcii, așadar, contractul de licență trebuie să cuprindă clauze corespunzătoare și monitorizarea respectării acestora în mod rezonabil.

85. Prin urmare, la cea de a doua întrebare preliminară trebuie să se răspundă că există o inactivitate în sensul articolului 12 alineatul (2) litera (a) din directivă în cazul în care titularul mărcii nu ia toate măsurile rezonabile în vederea protejării mărcii sale împotriva transformării acesteia în denumire generică. Printre aceste măsuri se numără și obligarea licențiatului să ia măsurile corespunzătoare.

## V – Concluzie

86. Având în vedere considerațiile de mai sus, propunem Curții să răspundă la întrebările preliminare după cum urmează:

- „— Articolul 12 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/95/CE trebuie interpretat în sensul că, la aprecierea problemei dacă o marcă a devenit desemnarea uzuală în comerț a produsului pentru care a fost înregistrată, publicul relevant este format în special din consumatori și din utilizatorii finali. În funcție de caracteristicile pieței, trebuie avuți în vedere și operatorii profesioniști care intervin în comercializarea produsului. Caracteristici care atrag după sine această luare în considerare se întâlnesc în special în cazul în care respectivii operatori profesioniști exercită o anumită influență asupra deciziei de cumpărare a consumatorului final. În măsura în care nu se poate constata o astfel de influență, o marcă devine desemnarea uzuală a produsului pentru care a fost înregistrată în cazul în care este percepută astfel de consumatorii finali, deși întreprinderile care obțin produsul dintr-un preparat al titularului mărcii, pe care îl comercializează cu acordul acestuia, cunosc faptul că este vorba despre o indicație de origine, chiar dacă, de cele mai multe ori, nu atenționează consumatorul final.
- Pentru aprecierea decăderii din drepturile asupra unei mărci, este nerelevant aspectul dacă consumatorii finali sunt nevoiți să utilizeze respectiva desemnare din cauza lipsei unor alternative echivalente.
- Există o inactivitate în sensul articolului 12 alineatul (2) litera (a) din directivă în cazul în care titularul mărcii nu ia toate măsurile rezonabile în vederea protejării mărcii sale împotriva transformării acesteia în denumire generică. Printre aceste măsuri se numără și obligarea licențiatului să ia măsurile corespunzătoare.”

44 — Eisenführ, G., în Eisenführ, G., & Schennen, D., *Gemeinschaftsmarkenverordnung*, Carl Heymanns Verlag, Köln, ediția a treia, 2010, articolul 51, punctul 22; Galli, C., și alții, în Bonlini, G. & Confortini, M., *Codice Commentato della Proprietà Industriale e Intelletuale*, UTET, Milanofiori Assago, 2011, p. 191.