



Repertoriul jurisprudenței

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a cincea)

18 aprilie 2013*

„Mărci — Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Articolul 15 alineatul (1) — Noțiunea «utilizare serioasă» — Marcă utilizată numai ca element al unei mărci complexe sau în combinație cu altă marcă”

În cauza C-12/12,

având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Bundesgerichtshof (Germania), prin decizia din 24 noiembrie 2011, primită de Curte la 9 ianuarie 2012, în procedura

Colloseum Holding AG

împotriva

Levi Strauss & Co.,

CURTEA (Camera a cincea),

compusă din domnul T. von Danwitz, președinte de cameră, domnii A. Rosas, E. Juhász (raportor), D. Šváby și C. Vajda, judecători,

avocat general: domnul P. Mengozzi,

grefier: domnul K. Malacek, administrator,

având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 29 noiembrie 2012,

luând în considerare observațiile prezentate:

- pentru Colloseum Holding AG, de M. Klette, Rechtsanwalt;
- pentru Levi Strauss & Co., de H. Harte-Bavendamm și de M. Goldmann, Rechtsanwälte;
- pentru guvernul german, de T. Henze și de J. Kemper, în calitate de agenți;
- pentru guvernul italian, de G. Palmieri, în calitate de agent, asistată de M. Santoro, avvocato dello Stato;
- pentru guvernul Regatului Unit, de C. Murrell, în calitate de agent, asistată de S. Ford, barrister;
- pentru Comisia Europeană, de F. Bulst și de F. Wilman, în calitate de agenți,

* Limba de procedură: germana.

având în vedere decizia de judecare a cauzei fără concluzii, luată după ascultarea avocatului general,
pronunță prezenta

Hotărâre

- 1 Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146), dispoziție preluată fără modificări la articolul 15 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L 78, p. 1).
- 2 Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Colloseum Holding AG (denumită în continuare „Colloseum”), pe de o parte, și Levi Strauss & Co. (denumită în continuare „Levi Strauss”), pe de altă parte, în legătură cu interpretarea noțiunii „utilizare serioasă”, care figurează la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94, în cazul în care o marcă înregistrată este utilizată numai prin intermediul unei alte mărci complexe, ea constituind unul dintre elementele acesteia, sau este utilizată numai împreună cu o altă marcă, combinația celor două mărci fiind ea însăși înregistrată ca marcă.

Cadrul juridic

Dreptul internațional

- 3 Articolul 5 C punctele 1 și 2 din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale, semnată la Paris la 20 martie 1883, revizuită ultima dată la Stockholm la 14 iulie 1967 și modificată la 28 septembrie 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, nr. 11851, p. 305), prevede:

„1) Dacă, într-o țară, folosirea mărcii înregistrate este obligatorie, înregistrarea nu va putea fi anulată decât după un termen echitabil și numai dacă cel interesat nu justifică motivele lipsei sale de acțiune.
2) Folosirea unei mărci de fabrică sau de comerț de către proprietarul ei, sub forma care diferă prin anumite elemente care nu modifică caracterul distinctiv al mărcii în forma sub care ea a fost înregistrată într-una din țările [u]niunii [create prin această convenție], nu va avea ca urmare invalidarea înregistrării și nu va restrânge protecția acordată mărcii.”

Dreptul Uniunii

- 4 Al nouălea considerent al Regulamentului nr. 40/94 prevede:

„întrucât nu se justifică protejarea mărcilor comunitare și, împotriva acestora, a oricărei mărci înregistrate anterior, numai [a se citi «decât»] în măsura în care aceste mărci sunt în mod efectiv utilizate;”

- 5 Articolul 7 din acest regulament, intitulat „Motive absolute de refuz”, prevede la alineatul (1):

„Se respinge înregistrarea următoarelor:

[...]

(b) mărci care sunt lipsite de caracter distinctiv;

- (c) mărci care sunt compuse exclusiv din semne sau indicații ce pot să servească, în comerț, pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, proveniența geografică sau data fabricației produsului sau a prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora;
- (d) mărci care sunt compuse exclusiv din semne sau indicații devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile de loialitate și constanță ale comerțului;

[...]”

- 6 Articolul 7 alineatul (3) din același regulament are următorul cuprins:

„Alineatul (1) literele (b), (c) și (d) nu se aplică în cazul în care marca a dobândit, pentru produsele sau serviciile pentru care se cere înregistrarea, un caracter distinctiv după ce a fost utilizată.”

- 7 Articolul 9 din Regulamentul nr. 40/94, intitulat „Drepturi conferite de marca comunitară”, prevede la alineatul (1):

„O marcă comunitară conferă titularului său următoarele drepturi exclusive. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să folosească, fără acordul său, în comerț:

[...]

- (b) un semn pentru care, din cauza identității sau similitudinii sale cu marca comunitară și din cauza identității sau similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de marca comunitară și de semn, există un risc de confuzie pentru public; riscul de confuzie cuprinde riscul de asociere între semn și marcă;

[...]”

- 8 Articolul 15 din regulamentul menționat, intitulat „Utilizarea mărcii comunitare”, prevede:

„(1) Dacă, în termen de cinci ani de la data înregistrării, marca comunitară nu a făcut obiectul unei utilizări [serioase] în Comunitate pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată sau dacă această utilizare a fost suspendată pentru un termen neîntrerupt de cinci ani, marca comunitară face obiectul sancțiunilor prevăzute de prezentul regulament, cu excepția cazului în care există un motiv întemeiat pentru a nu fi utilizată.

(2) În sensul alineatului (1) este considerată, de asemenea, utilizare:

- (a) folosirea mărcii comunitare sub o formă care diferă prin elemente care nu alterează caracterul distinctiv al mărcii în forma în care aceasta a fost înregistrată;

[...]”

- 9 Articolul 98 din Regulamentul nr. 40/94 prevede la alineatul (1):

„Atunci când o instanță competentă în domeniul mărcilor comunitare constată că pârâtul a contrafăcut sau există riscul să contrafacă o marcă comunitară, aceasta dispune, cu excepția cazului în care există motive temeinice care o determină să nu acționeze astfel, printr-o ordonanță prin care i se interzice pârâtului să-și continue actele de contrafacere sau actele care prezintă riscul de contrafacere. De asemenea, în conformitate cu legislația internă, ia măsurile necesare pentru a garanta respectarea acestei interdicții.”

Dreptul german

- 10 Articolul 14 alineatul (2) punctul 2 din Legea privind protecția mărcilor și a altor semne distinctive (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, BGBl. 1994 I, p. 3082), astfel cum a fost modificată prin Legea din 7 iulie 2008 (BGBl. 2008 I, p. 1191), dispoziție care corespunde articolului 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, prevede dreptul titularului unei mărci de a interzice utilizarea:

„[...] unui semn pentru care, din cauza identității sau similitudinii sale cu marca și din cauza identității sau similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de marcă și de semn, există un risc de confuzie pentru public, risc care îl cuprinde pe cel de asociere între semn și marcă, [...]”

- 11 Articolul 14 alineatul 5 din legea menționată prevede:

„Împotriva utilizării unui semn cu încălcarea alineatelor 2-4, titularul mărcii poate exercita o acțiune în încetare în cazul în care există riscul unei repetări a încălcării. Acest drept există și în cazul în care încălcarea riscă să se producă pentru prima dată.”

Cauza principală și întrebările preliminare

- 12 Levi Strauss este titulara mai multor mărci și în special a mărcii verbale comunitare LEVI'S, între altele pentru haine, și a mărcii verbale și figurative germane nr. DD 641 687, înregistrată la 12 ianuarie 1977 pentru pantaloni, cămăși, bluze și jachete pentru bărbați, femei și copii (denumită în continuare „marca nr. 3”). Această din urmă marcă conține într-un element dreptunghiular roșu situat la marginea superioară stânga a unui buzunar elementul verbal „LEVI'S” și se prezintă după cum urmează:



- 13 Levi Strauss este de asemenea titulara mărcii figurative comunitare nr. 2 292 373 în culori, și anume roșu și albastru, înregistrată la 10 februarie 2005 pentru pantaloni (denumită în continuare „marca nr. 6”). Conform descrierii sale în registru, aceasta reprezintă o marcă de poziție și se compune

dintr-o etichetă dreptunghiulară roșie, din material textil, cusută în și reieșind din partea superioară a cusăturii din stânga buzunarului de la spate al pantalonilor, al șorturilor sau al fustelor. Aceasta se prezintă după cum urmează:



- 14 Înscriserea în registru a mărcii nr. 6 cuprinde o declarație de renunțare, în temeiul căreia marca respectivă nu dă niciun drept de exclusivitate cu privire la forma și la culoarea buzunarului ca atare. Marca nr. 6 a fost înregistrată pe baza unui caracter distinctiv dobândit prin utilizare, conform articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94.
- 15 Colloseum comercializează cu amănuntul haine de stradă. În cadrul acestei activități, ea a introdus pe piață pantaloni, mai precis jeansi, mărcile COLLOSEUM, S. MALIK și EURGIULIO. Acești pantaloni prezintă, la nivelul buzunarului din dreapta de la spate, mici fanioane dreptunghiulare roșii, din material textil, care sunt cusute în partea superioară a cusăturii exterioare dreapta a buzunarului și pe care sunt reproduse mărcile în cauză sau denumirea „SM JEANS”.
- 16 Levi Strauss a sesizat instanța de fond competentă cu o acțiune prin care urmărește în special să se interzică Colloseum oferirea spre comercializare, introducerea pe piață sau deținerea în aceste scopuri de astfel de pantaloni. Aceasta din urmă a invocat în apărare în special un motiv întemeiat pe utilizarea insuficientă a mărcii nr. 6.
- 17 Instanța de fond a admis cererea Levi Strauss, iar instanța de apel a respins apelul declarat de Colloseum împotriva deciziei pronunțate în primă instanță.
- 18 Sesizată cu recursul declarat de Colloseum, instanța de trimitere a anulat decizia instanței de apel și i-a trimis cauza spre rejudecare. Întrucât instanța de apel a respins din nou apelul declarat de Colloseum, aceasta din urmă a declarat din nou recurs la instanța de trimitere.
- 19 Instanța de trimitere arată că soluționarea celui de al doilea recurs depinde de interpretarea articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94. Astfel, instanța menționată ar reține un risc de confuzie, în temeiul articolului 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, între marca nr. 6 și modelele de pantaloni comercializate de Colloseum, cu condiția ca marca nr. 6 să fie încă valabilă.
- 20 Instanța de trimitere subliniază că trebuie, așadar, să afle dacă marca nr. 6 a făcut obiectul unei utilizări serioase în sensul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94. Aceasta arată că, potrivit constatărilor instanței de apel, care sunt obligatorii pentru ea, în conformitate cu dispozițiile de procedură de drept german, marca nr. 6 a fost înregistrată la 10 februarie 2005. Prin urmare, titularul

acesteia ar fi decăzut din drepturile sale dacă marca menționată nu a făcut obiectul, înainte de închiderea ședinței care s-a ținut în fața instanței de apel la 18 februarie 2010, al unei utilizări serioase în sensul dispoziției menționate.

- 21 Instanța de trimitere arată în continuare că, potrivit constatărilor instanței de apel, Levi Strauss nu a utilizat marca nr. 6 decât sub forma mărcii nr. 3. Soluționarea litigiului ar depinde, prin urmare, în special de aspectul dacă o marcă înregistrată care constituie unul dintre elementele altei mărci și care a dobândit un caracter distinctiv prin utilizarea celeilalte mărci, conform articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94, poate de asemenea să facă obiectul unei utilizări serioase, în sensul articolului 15 alineatul (1) din acest regulament, prin utilizarea celeilalte mărci.
- 22 Instanța de trimitere arată că nu se poate considera că această problemă ar fi fost deja soluționată, subliniind totodată că mărcile nr. 3 și nr. 6 nu diferă numai prin elemente care nu alterează caracterul distinctiv al mărcilor și că, în consecință, în speță nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 15 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94, ceea ce deosebește cauza principală de situația de fapt aflată la originea trimiterii preliminare care a determinat pronunțarea Hotărârii din 25 octombrie 2012, Rintisch (C-553/11).
- 23 Instanța de trimitere arată, în plus, că se poate de asemenea avea în vedere că utilizarea fanionului dreptunghiular roșu de către Levi Strauss la comercializarea de pantaloni cu mențiunea „LEVI'S” implică o utilizare serioasă atât a mărcii nr. 6, cât și a mărcii verbale LEVI'S, combinația acestor două mărci fiind ea însăși înregistrată tot ca marca nr. 3. Prin urmare, instanța de trimitere ridică problema dacă o marcă poate face obiectul unei utilizări serioase, în sensul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94, în condițiile în care este utilizată numai împreună cu o altă marcă, publicul consideră cele două mărci semne distinctiv independente, iar combinația dintre cele două mărci este, în plus, ea însăși înregistrată ca marcă.
- 24 În aceste condiții, Bundesgerichtshof a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

„Articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94 trebuie interpretat în sensul că

- 1) o marcă care este parte a unei mărci complexe și care a dobândit un caracter distinctiv numai ca urmare a utilizării mărcii complexe poate face obiectul unei utilizări de natură să conserve drepturile dobândite dacă se utilizează numai marca complexă și că
- 2) o marcă face obiectul unei utilizări de natură să mențină drepturile dobândite dacă se utilizează numai împreună cu o altă marcă, publicul vede în cele două mărci semne autonome și ambele mărci sunt, în plus, înregistrate împreună ca marcă?”

Cu privire la întrebările preliminare

- 25 Prin intermediul acestor întrebări, care trebuie analizate împreună, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă este îndeplinită condiția de utilizare serioasă a unei mărci, și anume o utilizare de natură să asigure menținerea drepturilor titularului acesteia, în sensul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94, în cazul în care o marcă înregistrată care a dobândit caracter distinctiv ca urmare a utilizării unei alte mărci complexe, ea constituind unul dintre elementele acesteia, este utilizată numai prin intermediul acestei mărci complexe sau în cazul în care este utilizată numai împreună cu altă marcă, combinația acestor două mărci fiind, în plus, ea însăși înregistrată ca marcă.

- 26 Conform jurisprudenței constante a Curții, caracterul distinctiv al unei mărci în sensul articolului 7 din Regulamentul nr. 40/94 înseamnă că această marcă permite să se identifice produsul a cărui înregistrare este solicitată ca provenind de la o întreprindere determinată și, prin urmare, să se distingă acel produs de cele ale altor întreprinderi (Hotărârea din 12 iulie 2012, Smart Technologies/OAPI, C-311/11 P, punctul 23 și jurisprudența citată). Funcția esențială a mărcii este aceea de a identifica, în percepția consumatorilor, întreprinderea de la care provine produsul (a se vedea în acest sens Hotărârea din 16 noiembrie 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Rec., p. I-10989, punctul 59 și jurisprudența citată).
- 27 În ceea ce privește dobândirea caracterului distinctiv al unei mărci, în vederea înregistrării sale, prin utilizarea realizată în sensul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94, Curtea a apreciat, în cadrul articolului 3 alineatul (3) din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 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), această din urmă dispoziție corespunzând, în esență, dispoziției menționate din Regulamentul nr. 40/94, că dobândirea unui astfel de caracter poate rezulta atât din utilizarea, ca parte a unei mărci înregistrate, a unui element al acesteia, cât și din utilizarea unei mărci distincte în combinație cu o marcă înregistrată. În ambele cazuri, este suficient ca, drept consecință a acestei utilizări, cercurile interesate să perceapă efectiv produsul sau serviciul, desemnat numai de marca a cărei înregistrare se solicită, ca provenind de la o anumită întreprindere (Hotărârea din 7 iulie 2005, Nestlé, C-353/03, Rec., p. I-6135, punctul 30).
- 28 În consecință, independent de aspectul dacă utilizarea privește un semn ca parte a unei mărci înregistrate sau în combinație cu aceasta, condiția esențială este aceea ca, drept consecință a acestei utilizări, semnul a cărui înregistrare ca marcă se solicită să poată desemna, în conștiința cercurilor interesate, produsele la care se referă ca provenind de la o anumită întreprindere.
- 29 În plus, Curtea a statuat deja că constatarea efectuată la punctul 30 din Hotărârea Nestlé, citată anterior, are caracter general și se aplică deopotrivă în cazul în care este vorba despre stabilirea caracterului distinctiv special al unei mărci anterioare în scopul de a determina existența unui risc de confuzie în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 (a se vedea Hotărârea din 17 iulie 2008, L & D/OAPI, C-488/06 P, Rec., p. I-5725, punctele 50-52).
- 30 Având în vedere economia și obiectivul Regulamentului nr. 40/94, precum și modul de redactare a articolului 15 alineatul (1) din acesta, trebuie să se considere că concluzia la care a ajuns Curtea la punctul 30 din Hotărârea Nestlé, citată anterior, trebuie reținută și în ceea ce privește noțiunea „utilizare serioasă” în vederea menținerii drepturilor titularului unei mărci înregistrate, în sensul acestei dispoziții.
- 31 Desigur, utilizarea prin care un semn dobândește un caracter distinctiv conform articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94 privește perioada dinaintea înregistrării sale ca marcă, în timp ce utilizarea serioasă în sensul articolului 15 alineatul (1) din acest regulament privește o perioadă de cinci ani după înregistrare, astfel încât utilizarea în sensul respectivului articol 7 alineatul (3) în vederea înregistrării nu poate fi invocată ca atare pentru stabilirea utilizării în sensul respectivului articol 15 alineatul (1), în scopul menținerii drepturilor titularului mărcii înregistrate.
- 32 Cu toate acestea, trebuie arătat că, astfel cum reiese din cuprinsul punctelor 27-30 din Hotărârea Nestlé, citată anterior, în general, noțiunea „utilizare” a unei mărci înglobează, prin sensul acestui termen, atât utilizarea independentă a acestei mărci, cât și utilizarea sa drept componentă a unei alte mărci considerate în ansamblul său sau în combinație cu aceasta.
- 33 Astfel cum au observat în mod pertinent guvernul german și guvernul Regatului Unit în ședința desfășurată în fața Curții, criteriul utilizării, care este întotdeauna esențial, nu poate fi apreciat din perspectiva unor elemente diferite, după cum se stabilește dacă acest criteriu este de natură să

genereze drepturi cu privire la o marcă sau să asigure menținerea unor astfel de drepturi. Astfel, dacă este posibilă dobândirea protecției ca marcă pentru un semn prin intermediul unei anumite utilizări a acestuia, aceeași formă de utilizare trebuie să poată asigura menținerea acestei protecții.

- 34 În consecință, este necesar să se considere că cerințele care prevalează în ceea ce privește verificarea utilizării serioase a unei mărci, în sensul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94, sunt analoge celor privind dobândirea caracterului distinctiv al unui semn prin utilizarea în vederea înregistrării, în sensul articolului 7 alineatul (3) din acest regulament.
- 35 Totuși, în această privință trebuie subliniat că, astfel cum arată guvernul german, guvernul Regatului Unit și Comisia Europeană, o marcă înregistrată care este utilizată numai ca parte a unei mărci complexe sau împreună cu o altă marcă trebuie să fie percepută în continuare ca o indicație a originii produsului în cauză pentru ca această utilizare să corespundă noțiunii „utilizare serioasă” în sensul respectivului articol 15 alineatul (1).
- 36 Ținând seama de considerațiile care precedă, trebuie să se răspundă la întrebările adresate că condiția de utilizare serioasă a unei mărci, în sensul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94, poate fi îndeplinită în cazul în care o marcă înregistrată care și-a dobândit caracterul distinctiv ca urmare a utilizării unei alte mărci complexe, ea constituind unul dintre elementele acesteia, este utilizată numai prin intermediul acestei mărci complexe sau în cazul în care este utilizată numai împreună cu altă marcă, combinația acestor două mărci fiind, în plus, ea însăși înregistrată ca marcă.

Cu privire la cheltuielile de judecată

- 37 Întrucât, în privința părților din litigiul principal, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a cincea) declară:

Condiția de utilizare serioasă a unei mărci, în sensul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară, poate fi îndeplinită în cazul în care o marcă înregistrată care și-a dobândit caracterul distinctiv ca urmare a utilizării unei alte mărci complexe, ea constituind unul dintre elementele acesteia, este utilizată numai prin intermediul acestei mărci complexe sau în cazul în care este utilizată numai împreună cu altă marcă, combinația acestor două mărci fiind, în plus, ea însăși înregistrată ca marcă.

Semnături