



Repertoriul jurisprudenței

Cauza C-65/12

**Leidseplein Beheer BV și Hendrikus de Vries
împotriva
Red Bull GmbH și Red Bull Nederland BV**

(cerere de decizie preliminară formulată de Hoge Raad der Nederlanden)

„Trimitere preliminară — Mărci — Directiva 89/104/CEE — Drepturi conferite de marcă — Marcă de renume — Protecție extinsă la produse sau servicii care nu sunt similare — Utilizarea de către un terț, fără un motiv întemeiat, a unui semn identic sau similar cu marca de renume — Noțiunea «motiv întemeiat»”

Sumar – Hotărârea Curții (Camera întâi) din 6 februarie 2014

1. *Apropierea legislațiilor — Mărci — Directiva 89/104 — Marcă de renume — Posibilitatea de a prevedea o protecție extinsă la produse sau servicii care nu sunt similare [articolul 5 alineatul (2) din directivă] — Obligația statelor membre care exercită această posibilitate de a prevedea protecția menționată și în cazul utilizării unui semn pentru produse sau servicii identice sau similare*

[Directiva 89/104 a Consiliului, art. 5 alin. (2)]

2. *Dreptul Uniunii Europene — Interpretare — Metode — Interpretare literală, sistematică și teleologică*

3. *Apropierea legislațiilor — Mărci — Directiva 89/104 — Marcă de renume — Protecție extinsă la produse sau servicii care nu sunt similare [articolul 5 alineatul (2) din directivă] — Condiții — Utilizarea unui semn identic sau similar fără un motiv întemeiat obținând foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii sau aducându-le atingere — Noțiunea de motiv întemeiat — Conținut*

[Directiva 89/104 a Consiliului, art. 5 alin. (2)]

4. *Apropierea legislațiilor — Mărci — Directiva 89/104 — Marcă de renume — Protecție extinsă la produse sau servicii care nu sunt similare [articolul 5 alineatul (2) din directivă] — Condiții — Utilizarea unui semn identic sau similar fără un motiv întemeiat obținând foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii sau aducându-le atingere — Noțiunea de motiv întemeiat — Semn utilizat anterior înregistrării mărcii*

[Directiva 89/104 a Consiliului, art. 5 alin. (2)]

1. A se vedea textul deciziei.

(a se vedea punctele 21 și 34)

2. A se vedea textul deciziei.

(a se vedea punctul 28)

3. Prima directivă 89/104 privind mărcile are drept scop, în general, realizarea unui echilibru între, pe de o parte, interesele titularului unei mărci de a apăra funcția esențială a acesteia și, pe de altă parte, interesele altor operatori economici de a dispune de semne care pot desemna produsele și serviciile lor.

În consecință, protecția drepturilor de care titularul unei mărci beneficiază în temeiul directivei menționate nu este necondiționată, din moment ce, pentru a pune în echilibru interesele în cauză, această protecție este limitată în special la cazurile în care titularul se dovedește suficient de vigilent opunându-se utilizării de către alți operatori a unor semne care pot aduce atingere mărcii sale.

Or, într-un sistem de protecție a mărcilor precum cel adoptat, în temeiul Directivei 89/104, de Convenția Benelux în materie de proprietate intelectuală (mărci și desene sau modele industriale), interesele unui terț de a utiliza în comerț un semn similar cu o marcă de renume sunt luate în considerare, în contextul articolului 5 alineatul (2) din această directivă, prin posibilitatea utilizatorului semnului respectiv de a invoca un „motiv întemeiat”.

Astfel, atunci când titularul mărcii de renume a reușit să demonstreze existența uneia dintre atingerile avute în vedere la articolul 5 alineatul (2) din această directivă, în special obținerea unor foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii respective, revine terților care au utilizat un semn similar obligația de a dovedi că utilizarea unui astfel de semn are un motiv întemeiat.

Rezultă că noțiunea „motiv întemeiat” nu poate include numai motive obiectiv imperative, ci poate să privească și interesele subiective ale unui terț care utilizează un semn identic sau similar cu marca de renume.

Astfel, noțiunea „motiv întemeiat” nu urmărește soluționarea unui conflict între o marcă de renume și un semn similar a cărui utilizare este anterioară înregistrării acestei mărci sau limitarea drepturilor recunoscute titularului mărcii respective, ci găsirea unui echilibru între interesele în cauză ținând seama, în contextul specific al articolului 5 alineatul (2) din Directiva 89/104 și având în vedere protecția extinsă de care se bucură aceeași marcă, de interesele terțului utilizator al acestui semn. În acest mod, invocarea de către un terț a unui motiv întemeiat pentru utilizarea unui semn similar cu o marcă de renume nu poate să conducă la recunoașterea în favoarea sa a unor drepturi aferente unei mărci înregistrate, dar obligă titularul mărcii de renume să tolereze utilizarea unui semn similar.

Curtea a statuat la punctul 91 din Hotărârea C-323/09, Interflora și Interflora British Unit, referitoare la o cauză în legătură cu utilizarea unor cuvinte-cheie pentru o referințiere pe internet, că, atunci când publicitatea afișată pe internet pornind de la un cuvânt-cheie care corespunde unei mărci de renume propune, fără să ofere o simplă imitație a produselor sau a serviciilor titularului acestei mărci, fără să aducă o atingere renumelui mărcii sau caracterului distinctiv al acesteia și, în sfârșit, fără să aducă atingere funcțiilor mărcii respective, o alternativă în raport cu produsele sau cu serviciile titularului mărcii de renume, trebuie să se conchidă că o asemenea utilizare se înscrie, în principiu, în cadrul unei concurențe sănătoase și loiale în sectorul produselor sau al serviciilor în cauză și, prin urmare, se produce pentru un „motiv întemeiat”.

În consecință, noțiunea „motiv întemeiat” nu poate fi interpretată ca limitându-se la motive obiectiv imperative.

(a se vedea punctele 41-48)

4. Articolul 5 alineatul (2) din Prima directivă 89/104 privind mărcile trebuie interpretat în sensul că titularul unei mărci de renume poate fi obligat, pe baza unui „motiv întemeiat” în sensul acestei dispoziții, să tolereze utilizarea de către un terț a unui semn similar cu această marcă pentru un produs identic cu cel pentru care a fost înregistrată marca respectivă atunci când se dovedește că acest semn a fost utilizat anterior înregistrării mărcii și că utilizarea sa pentru produsul identic este de bună-credință. Pentru a aprecia dacă aceasta este situația, instanța națională trebuie să țină seama în special:

- de răspândirea și de reputația semnului respectiv în rândul publicului vizat;
- de gradul de proximitate între produsele și serviciile pentru care a fost utilizat inițial acest semn și produsul pentru care a fost înregistrată marca de renume și
- de relevanța economică și comercială a utilizării pentru acest produs a semnului similar cu această marcă.

(a se vedea punctul 60 și dispozitivul)