



## Repertoriul jurisprudenței

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a cincea)

27 iunie 2013\*

„Apropierea legislațiilor — Directiva 2008/95/CE — Articolul 4 alineatul (4) litera (g) — Mărci — Condiții de dobândire și de păstrare a unei mărci — Refuzul înregistrării sau nulitatea — Noțiunea de rea-credință a solicitantului — Cunoașterea de către solicitant a existenței unei mărci străine”

În cauza C-320/12,

având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Højesteret (Danemarca), prin decizia din 29 iunie 2012, primită de Curte la 2 iulie 2012, în procedura

**Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd**

împotriva

**Ankenævnet for Patenter og Varemærker,**

CURTEA (Camera a cincea),

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

avocat general: domnul M. Wathelet,

grefier: domnul A. Calot Escobar,

având în vedere procedura scrisă,

luând în considerare observațiile prezentate:

- pentru Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd, de J. Glæsel, avocat;
- pentru Kabushiki Kaisha Yakult Honsha, de C. L. Bardenfleth, avocat;
- pentru guvernul danez, de V. Pasternak Jørgensen, în calitate de agent, asistată de R. Holdgaard, avocat;
- pentru guvernul italian, de G. Palmieri, în calitate de agent, asistată de G. Palatiello, avvocato dello Stato;
- pentru Comisia Europeană, de H. Støvlbæk și de F. Bulst, în calitate de agenți,

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

\* Limba de procedură: daneza.

pronunță prezenta

### Hotărâre

- 1 Cererea de decizie preliminară privește interpretarea noțiunii de rea-credință în sensul articolului 4 alineatul (4) litera (g) 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).
- 2 Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd (denumită în continuare „Malaysia Dairy”), pe de o parte, și Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Camera de recurs pentru brevete și mărci, denumită în continuare „Camera de recurs”), pe de altă parte, cu privire la legalitatea unei decizii emise de aceasta din urmă, prin care a anulat înregistrarea ca marcă a unei sticle de plastic pentru motivul că, la momentul depunerii cererii sale de înregistrare, Malaysia Dairy cunoștea marca străină a societății Kabushiki Kaisha Yakult Honsha (denumită în continuare „Yakult”).

### Cadrul juridic

#### *Dreptul Uniunii*

- 3 Prima Directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92) a fost abrogată și codificată prin Directiva 2008/95, care a intrat în vigoare la 28 noiembrie 2008.
- 4 Considerentele (2), (4), (6) și (8) ale Directivei 2008/95 au următorul cuprins:
  - „(2) Legislațiile care se aplicau mărcilor în statele membre înainte de intrarea în vigoare a Directivei [89/104] cuprindeau neconcordanțe care puteau împiedica libera circulație a mărfurilor și libera prestare a serviciilor și puteau denatura concurența pe piața comună. Apropierea acestor legislații era, prin urmare, necesară pentru asigurarea bunei funcționări a pieței interne.
  - [...]
  - (4) Nu se impune o apropiere totală a legislațiilor statelor membre în domeniul mărcilor. Este suficient să se limiteze apropierea la dispozițiile naționale care au incidența cea mai directă asupra funcționării pieței interne.
  - [...]
  - (6) Statele membre ar trebui să păstreze, de asemenea, libertatea de a stabili dispozițiile de procedură privind înregistrarea, decăderea din drepturi sau nulitatea mărcilor dobândite prin înregistrare. Este de competența lor, de exemplu, să stabilească forma procedurilor de înregistrare și de nulitate, să decidă dacă drepturile anterioare trebuie invocate în procedura de înregistrare sau în procedura de nulitate sau în ambele ori, mai mult, în cazul în care drepturile anterioare pot fi invocate în procedura de înregistrare, să prevadă o procedură de opoziție sau o examinare din oficiu sau ambele. Statele membre ar trebui să păstreze posibilitatea de a stabili efectele decăderii din drepturi sau ale nulității mărcilor.
  - [...]

(8) Atingerea obiectivelor urmărite prin această apropiere presupune ca dobândirea și păstrarea dreptului la marca înregistrată să fie în principiu subordonate, în toate statele membre, aceluiași condiții. În acest scop, este oportun să se stabilească o listă exemplificativă de semne care pot constitui o marcă, dacă sunt potrivite să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi. Motivele de refuz sau de nulitate privind marca în sine, de exemplu absența caracterului distinctiv, sau privind conflictele dintre marcă și drepturile anterioare ar trebui să fie enumerate exhaustiv, chiar dacă unele dintre aceste motive sunt enumerate cu titlu facultativ pentru statele membre, care pot deci să mențină sau să introducă în legislația lor motivele în cauză. Statele membre ar trebui să poată să mențină sau să introducă în legislația lor motive de refuz sau de nulitate referitoare la condițiile de dobândire sau de păstrare a dreptului la marcă pentru care nu există dispoziții de apropiere și care se referă, de exemplu, la calitatea titularului mărcii, la reînnoirea mărcii, la regimul taxelor sau la nerespectarea normelor de procedură.”

5 Sub titlul „Motive suplimentare de refuz sau de nulitate privind conflictele cu drepturi anterioare”, articolul 4 alineatul (4) litera (g) din Directiva 2008/95 prevede:

„Un stat membru poate, de asemenea, să prevadă că unei mărci îi este refuzată înregistrarea sau, dacă este înregistrată, aceasta poate fi declarată nulă în cazul și în măsura în care:

[...]

(g) marca poate fi confundată cu o marcă utilizată în străinătate în momentul depunerii cererii și care continuă să fie utilizată, dacă cererea a fost făcută cu rea-credință de către solicitant.”

6 Textul articolului 4 alineatul (4) litera (g) din Directiva 2008/95 este identic cu dispoziția corespunzătoare din Directiva 89/104. Considerentele (2), (4), (6) și (8) ale Directivei 2008/95 corespund, în esență, primului, celui de al treilea, celui de al cincilea și celui de al șaptelea considerent ale Directivei 89/104.

#### *Dreptul danez*

7 Articolul 15 alineatul 3 punctul 3 din Legea privind mărcile, în versiunea Legii codificate nr. 109 din 24 ianuarie 2012, cu textul actual introdus prin articolul 1 punctul 3 din Legea nr. 1201 din 27 decembrie 1996, prevede:

„Înregistrarea unei mărci este respinsă de asemenea în cazul în care:

[...]

3) este identică sau diferă numai în mod nesemnificativ de o marcă care, la momentul depunerii cererii sau, după caz, la data priorității invocate în sprijinul cererii de marcă, fusese dată în folosință în străinătate și este încă utilizată în străinătate pentru produse sau servicii identice sau similare cu cele pentru care se solicită înregistrarea mărcii ulterioare, iar, la momentul depunerii cererii, solicitantul cunoștea sau ar fi trebuit să cunoască existența mărcii străine.”

#### **Cauza principală și întrebările preliminare**

8 În anul 1965, Yakult a obținut, în Japonia, înregistrarea ca desen sau model industrial a unei sticle din plastic pentru o băutură pe bază de lapte, care a fost înregistrată ulterior ca marcă în Japonia și în mai multe alte țări, inclusiv în state membre ale Uniunii Europene.

- 9 Malaysia Dairy produce și comercializează, din 1977, o băutură pe bază de lapte într-o sticlă din plastic. Ca urmare a unei cereri depuse în anul 1980, Malaysia Dairy a obținut înregistrarea ca marcă a sticlei sale similare din plastic, printre altele, în Malaysia.
- 10 În anul 1993, Malaysia Dairy și Yakult au încheiat un acord care stabilea drepturile și obligațiile reciproce cu privire la utilizarea și la înregistrarea sticlei Yakult și, respectiv, a sticlei Malaysia Dairy în mai multe țări.
- 11 Ca urmare a unei cereri de înregistrare depuse în anul 1995, Malaysia Dairy a obținut înregistrarea ca marcă tridimensională, în Danemarca, a sticlei sale din plastic.
- 12 La 16 octombrie 2000, Yakult a contestat înregistrarea menționată, invocând faptul că Malaysia Dairy cunoștea sau ar fi trebuit să cunoască existența, în străinătate, a mărcilor anterioare identice deținute de Yakult la momentul depunerii cererii de înregistrare în sensul articolului 15 alineatul 3 punctul 3 din Legea privind mărcile. Prin decizia din 14 iunie 2005, Patent- og Varemærkestyrelsen (Oficiul pentru brevete și mărci danez) a respins cererea formulată de Yakult, arătând printre altele că, având în vedere că Malaysia Dairy poseda o marcă înregistrată în Malaysia pentru care a solicitat ulterior înregistrarea în Danemarca, reaua sa credință nu putea fi demonstrată în speță prin simplul fapt că la momentul depunerii cererii de înregistrare aceasta avea cunoștința despre marca străină deținută de Yakult.
- 13 Yakult a contestat decizia menționată în fața Camerei de recurs, care, la 16 octombrie 2006, a adoptat o decizie de anulare a înregistrării mărcii deținute de Malaysia Dairy. Camera de recurs a apreciat printre altele că articolul 15 alineatul 3 punctul 3 din Legea privind mărcile trebuie interpretat în sensul că cunoașterea efectivă sau prezumată a unei mărci folosite în străinătate, conform acestei dispoziții, este suficientă pentru a concluziona cu privire la reaua-credință a autorului cererii de înregistrare a mărcii (denumit în continuare „solicitantul”), chiar dacă se poate presupune că acesta dobândise anterior, în altă țară, o înregistrare a mărcii solicitate.
- 14 Malaysia Dairy a formulat o acțiune împotriva deciziei Camerei de recurs la Sø- og Handelsretten (Tribunalul Maritim și Comercial), care, prin Hotărârea din 22 octombrie 2009, a confirmat decizia Camerei de recurs, arătând printre altele că nu se contesta faptul că Malaysia Dairy avea cunoștință despre marca anterioară a Yakult în momentul depunerii cererii sale de înregistrare în Danemarca.
- 15 La 4 noiembrie 2009, Malaysia Dairy formulat apel împotriva acestei hotărâri la Højesteret.
- 16 Potrivit instanței de trimitere, există un dezacord între părțile din litigiul principal cu privire la aspectul dacă, pe de o parte, noțiunea de rea-credință, conform articolului 4 alineatul (4) litera (g) din Directiva 2008/95, trebuie interpretată în mod uniform în dreptul Uniunii și, pe de altă parte, dacă este suficient, pentru a concluziona în sensul relei-credințe a solicitantului, potrivit acestei dispoziții, ca acesta să cunoască sau să fi trebuit să cunoască marca străină.
- 17 În aceste condiții, Højesteret a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:
  - „1) Noțiunea de rea-credință utilizată la articolul 4 alineatul (4) litera (g) din Directiva 2008/95 [...] este o noțiune al cărei conținut poate fi precizat în conformitate cu legislația națională a statelor membre sau este o noțiune de drept al Uniunii care trebuie interpretată în mod uniform?
  - 2) În cazul în care noțiunea de rea-credință utilizată la articolul 4 alineatul (4) litera (g) din Directiva 2008/95 este o noțiune de drept al Uniunii, aceasta trebuie interpretată în sensul că poate fi suficient pentru refuzul înregistrării ca solicitantul să fi cunoscut sau să fi trebuit să cunoască marca străină la momentul depunerii cererii ori există o cerință suplimentară privind poziția subiectivă a solicitantului?

- 3) Un stat membru poate decide să introducă un regim specific de protecție pentru mărcile străine care, din punctul de vedere al cerinței privind reaua-credință, este diferit de dispozițiile articolului 4 alineatul (4) litera (g) din Directiva 2008/95, de exemplu prin introducerea unei cerințe speciale ca solicitantul să fi cunoscut sau să fi trebuit să cunoască marca străină?”

### **Cu privire la întrebările preliminare**

- 18 Cererea de decizie preliminară se referă la Directiva 2008/95. Rezultă însă că o parte din situația de fapt în discuție în cauza principală se situează înainte de data intrării în vigoare a Directivei 2008/95, și anume 28 noiembrie 2008.
- 19 Cu toate acestea, răspunsul care trebuie dat întrebărilor preliminare ar rămâne același dacă litigiul principal ar intra sub incidența Directivei 89/104, dat fiind că articolul 4 alineatul (4) litera (g) din aceasta este identic cu dispoziția corespunzătoare din Directiva 2008/95 și că conținutul considerentelor relevante ale acestor două directive este în esență același.

### *Cu privire la prima întrebare*

- 20 Prin intermediul primei întrebări, instanța de trimitere solicită să se stabilească, în esență, dacă noțiunea de rea-credință în sensul articolului 4 alineatul (4) litera (g) din Directiva 2008/95 este o noțiune de drept al Uniunii care trebuie interpretată în mod uniform.
- 21 În observațiile prezentate, Malaysia Dairy, guvernul italian și Comisia Europeană apreciază că este vorba despre o noțiune autonomă a dreptului Uniunii, care, în diferitele instrumente ale acestui drept având ca obiect mărcile, trebuie interpretată în mod uniform.
- 22 Yakult și guvernul danez consideră că, întrucât este vorba despre o noțiune care nu este definită în mod precis de Directiva 2008/95, statele membre au dreptul, în principiu, să îi precizeze conținutul, cu respectarea obiectivelor acestei directive și în conformitate cu principiul proporționalității.
- 23 Mai întâi, trebuie amintit că Directiva 2008/95 enumeră la articolele 3 și 4 motivele, absolute sau relative, pe baza cărora poate fi refuzată înregistrarea unei mărci ori, dacă este înregistrată, poate fi declarată nulitatea acesteia. Printre aceste motive, unele sunt enumerate cu titlu facultativ pentru statele membre, care, astfel cum se amintește în considerentul (8) al Directivei 2008/95, „pot deci să mențină sau să introducă în legislația lor motivele în cauză”.
- 24 Articolul 4 alineatul (4) litera (g) din Directiva 2008/95 conține un astfel de motiv facultativ de refuz sau de nulitate.
- 25 Potrivit unei jurisprudențe constante, din cerințele aplicării uniforme a dreptului Uniunii, precum și a principiului egalității de tratament rezultă că termenii unei dispoziții de drept al Uniunii care nu face nicio trimitere expresă la dreptul statelor membre pentru a stabili sensul și domeniul de aplicare al acesteia trebuie, în mod normal, să primească în întreaga Uniune o interpretare autonomă și uniformă, care trebuie stabilită ținând seama de contextul prevederii și de obiectivul urmărit de reglementarea în cauză (a se vedea printre altele Hotărârea din 22 septembrie 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, Rep., p. I-8701, punctul 29).
- 26 Este cert că textul articolului 4 alineatul (4) litera (g) din Directiva 2008/95 nu cuprinde nicio definiție a noțiunii de rea-credință, care nu este definită nici în celelalte articole din această directivă. În plus, dispoziția amintită nu face nicio trimitere expresă la dreptul statelor membre în ceea ce privește

această noțiune. În consecință, sensul și conținutul noțiunii respective trebuie să fie stabilite în funcție de contextul în care se înscrie dispoziția menționată din Directiva 2008/95 și de obiectivul urmărit de directivă.

- 27 În ceea ce privește obiectul și scopul Directivei 2008/95, deși este adevărat că, potrivit considerentului (4) al acestei directive, nu se impune o apropiere totală a legislațiilor statelor membre în domeniul mărcilor, la fel de adevărat este că directiva respectivă prevede o armonizare a normelor de fond esențiale în această materie, și anume, potrivit aceluiași considerent, a celor referitoare la dispozițiile naționale care au efectul cel mai direct asupra funcționării pieței interne, și că acest considerent nu exclude ca armonizarea acestor norme să fie completă (a se vedea în acest sens Hotărârea din 16 iulie 1998, *Silhouette International Schmied, C-355/96, Rec.*, p. I-4799, punctul 23, și Hotărârea *Budějovický Budvar*, citată anterior, punctul 30).
- 28 Trebuie să se adauge că eventualul caracter facultativ al unei dispoziții din Directiva 2008/95 nu are efect asupra aspectului dacă trebuie să se rezerve o interpretare uniformă termenilor acestei dispoziții (a se vedea în acest sens Hotărârea din 23 octombrie 2003, *Adidas-Salomon și Adidas Benelux, C-408/01, Rec.*, p. I-12537, punctele 18-21).
- 29 Având în vedere considerațiile care precedă, trebuie să se răspundă la prima întrebare că articolul 4 alineatul (4) litera (g) din Directiva 2008/95 trebuie interpretat în sensul că noțiunea de rea-credință potrivit acestei dispoziții constituie o noțiune autonomă de drept al Uniunii care trebuie interpretată în mod uniform în Uniune.

*Cu privire la a doua întrebare*

- 30 Prin intermediul celei de a doua întrebări, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească, în cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, dacă cunoașterea sau prezumția cunoașterii de către solicitant a unei mărci folosite în străinătate în momentul depunerii cererii, care poate fi confundată cu marca a cărei înregistrare se solicită, este suficientă pentru a concluziona în sensul relei-credințe a acestui solicitant sau dacă trebuie să se țină cont de alte elemente subiective care îl privesc pe solicitantul menționat.
- 31 În observațiile prezentate, Malaysia Dairy, guvernul italian și Comisia consideră, în lumina jurisprudenței Curții care interpretează această noțiune în contextul Regulamentului (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), că trebuie efectuată o apreciere globală a tuturor împrejurărilor cauzei, întemeiată nu doar pe cunoașterea obiectivă a unei mărci străine de către solicitant, ci și pe intenția subiectivă a acestuia cu ocazia depunerii cererii.
- 32 Guvernul danez și Yakult susțin că noțiunea de rea-credință, astfel cum a fost interpretată de Curte în contextul Regulamentului nr. 40/94, nu poate fi transpusă Directivei 2008/95. Acestea apreciază că noțiunea de rea-credință potrivit articolului 4 alineatul (4) litera (g) din Directiva 2008/95 trebuie interpretată în sensul că faptul că solicitantul cunoștea sau ar fi trebuit să cunoască marca străină în momentul depunerii cererii poate fi suficient pentru a concluziona cu privire la reaua sa credință. Ele apreciază că nevoia unei previzibilități a dreptului și a unei bune administrări pledează în favoarea unei astfel de interpretări.
- 33 Potrivit jurisprudenței Curții, regimul mărcilor comunitare este un sistem autonom, constituit dintr-un ansamblu de norme și care urmărește obiective care îi sunt specifice, aplicarea sa fiind independentă de orice sistem național (a se vedea Hotărârea *Budějovický Budvar*, citată anterior, punctul 36 și jurisprudența citată).

- 34 Trebuie constatat că noțiunea de rea-credință figurează la articolul 51 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, potrivit căruia se declară nulitatea mărcii comunitare „atunci când solicitantul era de rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii”. Această prevedere a fost preluată în mod identic de articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L 78, p. 1), care a abrogat și a înlocuit Regulamentul nr. 40/94.
- 35 Regulamentul nr. 207/2009, care completează legislația Uniunii în materie de mărci prin stabilirea unui regim comunitar al mărcilor, urmărește același obiectiv ca și Directiva 2008/95, și anume instituirea și funcționarea pieței interne. Având în vedere necesitatea unei interacțiuni armonizate a celor două sisteme de mărci comunitare și naționale, noțiunea de rea-credință în sensul articolului 4 alineatul (4) litera (g) din Directiva 2008/95 trebuie interpretată în același fel ca în contextul Regulamentului nr. 207/2009. O astfel de abordare garantează o aplicare coerentă a diferitor norme care, în ordinea juridică a Uniunii, au ca obiect mărcile.
- 36 Din jurisprudența care interpretează această noțiune în contextul regulamentului menționat rezultă că existența relei-credințe trebuie apreciată global, ținând seama de toți factorii relevanți în speță și existenți la momentul depunerii cererii de înregistrare, precum, printre altele, împrejurarea că solicitantul avea sau trebuia să aibă cunoștință despre faptul că un terț utiliza un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar. Cu toate acestea, împrejurarea că solicitantul are sau trebuie să aibă cunoștință despre faptul că un terț utilizează un astfel de semn nu este suficientă, în sine, pentru a stabili existența relei-credințe a acestui solicitant. În plus, trebuie să se ia în considerare intenția solicitantului menționat la momentul depunerii cererii de înregistrare a unei mărci, element subiectiv care trebuie determinat prin raportare la circumstanțele obiective ale speței (a se vedea în acest sens Hotărârea din 11 iunie 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, Rep.*, p. I-4893, punctele 37 și 40-42).
- 37 Având în vedere considerațiile care precedă, trebuie să se răspundă la a doua întrebare că articolul 4 alineatul (4) litera (g) din Directiva 2008/95 trebuie interpretat în sensul că, pentru a stabili existența relei-credințe a solicitantului potrivit acestei dispoziții, trebuie luați în considerare toți factorii relevanți specifici speței și existenți în momentul depunerii cererii de înregistrare. Împrejurarea că solicitantul știe sau trebuie să știe că un terț utilizează o marcă în străinătate în momentul depunerii cererii, care poate fi confundată cu marca a cărei înregistrare se solicită, nu este suficientă, în sine, pentru a stabili existența, conform dispoziției menționate, a relei-credințe a solicitantului.

*Cu privire la a treia întrebare*

- 38 Prin intermediul celei de a treia întrebări, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă articolul 4 alineatul (4) litera (g) din Directiva 2008/95 trebuie interpretat în sensul că permite statelor membre să instituie o protecție specială a mărcilor străine, întemeiată pe faptul că solicitantul cunoștea sau ar fi trebuit să cunoască o marcă străină.
- 39 Malaysia Dairy, guvernul italian și Comisia consideră că marja de care dispun statele membre în cadrul punerii în aplicare a motivelor de refuz sau de nulitate enumerate cu titlu facultativ la articolul 4 alineatul (4) din Directiva 2008/95 este limitată la menținerea sau la introducerea în legislațiile lor respective a motivelor în discuție și nu le permite să adauge motive suplimentare.
- 40 Yakult și guvernul danez au susținut, dimpotrivă, că, întrucât dispozițiile naționale în materie, cărora li se aplică articolul 4 alineatul (4) litera (g) din Directiva 2008/95, nu au efectul cel mai direct pe piața internă, nu se poate considera că această dispoziție realizează o armonizare completă.

- 41 Trebuie arătat că, deși motivele care figurează la articolul 4 alineatul (4) din Directiva 2008/95 sunt enumerate de legiuitorul Uniunii cu titlu facultativ, marja acordată statului membru este totuși limitată la a prevedea sau a nu prevedea în dreptul național acest motiv, astfel cum a fost delimitat în mod specific de legiuitor [a se vedea prin analogie, în ceea ce privește articolul 5 alineatul (2) din Directiva 89/104, Hotărârea Adidas-Salomon și Adidas Benelux, citată anterior, punctele 18-20].
- 42 Directiva 2008/95 interzice statelor membre să introducă alte motive de refuz sau de nulitate decât cele care figurează în această directivă, fapt confirmat de considerentul (8), potrivit căruia motivele de refuz sau de nulitate privind marca în sine, de exemplu privind conflictele dintre marcă și drepturile anterioare, ar trebui să fie enumerate exhaustiv, chiar dacă unele dintre aceste motive sunt enumerate cu titlu facultativ pentru statele membre, care pot deci să mențină sau să introducă în legislația lor motivele în cauză.
- 43 Trebuie, așadar, să se răspundă la a treia întrebare că articolul 4 alineatul (4) litera (g) din Directiva 2008/95 trebuie interpretat în sensul că nu permite statelor membre să instituie un regim de protecție specială a mărcilor străine care se deosebește de cel stabilit prin această dispoziție și este întemeiat pe faptul că solicitantul cunoștea sau ar fi trebuit să cunoască o marcă străină.

### **Cu privire la cheltuielile de judecată**

- 44 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:

- 1) Articolul 4 alineatul (4) litera (g) 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 noțiunea de rea-credință potrivit acestei dispoziții constituie o noțiune autonomă de drept al Uniunii care trebuie interpretată în mod uniform în Uniunea Europeană.**
- 2) Articolul 4 alineatul (4) litera (g) din Directiva 2008/95 trebuie interpretat în sensul că, pentru a stabili existența relei-credințe a autorului cererii de înregistrare a unei mărci potrivit acestei dispoziții, trebuie luați în considerare toți factorii relevanți specifici speței și existenți la momentul depunerii cererii de înregistrare. Împrejurarea că autorul acestei cereri știe sau trebuie să știe că un terț utilizează o marcă în străinătate la momentul depunerii cererii, care poate fi confundată cu marca a cărei înregistrare se solicită, nu este suficientă, în sine, pentru a stabili existența, conform dispoziției menționate, a relei-credințe a autorului cererii respective.**
- 3) Articolul 4 alineatul (4) litera (g) din Directiva 2008/95 trebuie interpretat în sensul că nu permite statelor membre să instituie un regim de protecție specială a mărcilor străine care se deosebește de cel stabilit prin această dispoziție și este întemeiat pe faptul că autorul cererii de înregistrare a unei mărci cunoștea sau ar fi trebuit să cunoască o marcă străină.**

Semnături