



Repertoriul jurisprudenței

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a doua)

20 decembrie 2017*

„Trimitere preliminară – Apropierea legislațiilor – Mărci – Directiva 2008/95/CE – Articolul 7 alineatul (1) – Epuizarea drepturilor conferite de o marcă – Mărci paralele – Cesiunea mărcilor pentru o parte a teritoriului Spațiului Economic European (SEE) – Strategie comercială care favorizează în mod deliberat imaginea unei mărci globale și unice după cesiune – Titulari independenți care au raporturi comerciale și economice strânse”

În cauza C-291/16,

având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Juzgado de lo Mercantil n° 8 de Barcelona (Tribunalul Comercial nr. 8 din Barcelona, Spania), prin decizia din 17 mai 2016, primită de Curte la 23 mai 2016, în procedura

Schweppes SA

împotriva

Red Paralela SL,

Red Paralela BCN SL, fostă Carbòniques Montaner SL,

cu participarea:

Orangina Schweppes Holding BV,

Schweppes International Ltd,

Exclusivas Ramírez SL,

CURTEA (Camera a doua),

compusă din domnul M. Ilesič (raportor), președinte de cameră, domnul A. Rosas, doamnele C. Toader și A. Prechal și domnul E. Jarașiūnas, judecători,

avocat general: domnul P. Mengozzi,

grefier: doamna L. Carrasco Marco, administrator,

având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 31 mai 2017,

* Limba de procedură: spaniola.

luând în considerare observațiile prezentate:

- pentru Schweppes SA, de I. López Chocarro, procurador, și de D. Gómez Sánchez, abogado;
- pentru Red Paralela SL și pentru Red Paralela BCN SL, de D. Pellisé Urquiza și de J. Quero Navarro, abogados;
- pentru Orangina Schweppes Holding BV, de A. Joaniquet Tamburini, procurador, și de B. González Navarro, abogado;
- pentru Schweppes International Ltd, de Á. Quemada Cuatrecasas, procurador, și de J.M. Otero Lastres, abogado;
- pentru guvernul elen, de G. Alexaki, în calitate de agent;
- pentru guvernul neerlandez, de M.L. Noort și de K. Bulterman, în calitate de agenți;
- pentru Comisia Europeană, de É. Gippini Fournier, de T. Scharf, de F. Castillo de la Torre și de J. Samnadda, în calitate de agenți,

după ascultarea concluziilor avocatului general în ședința din 12 septembrie 2017,

pronunță prezenta

Hotărâre

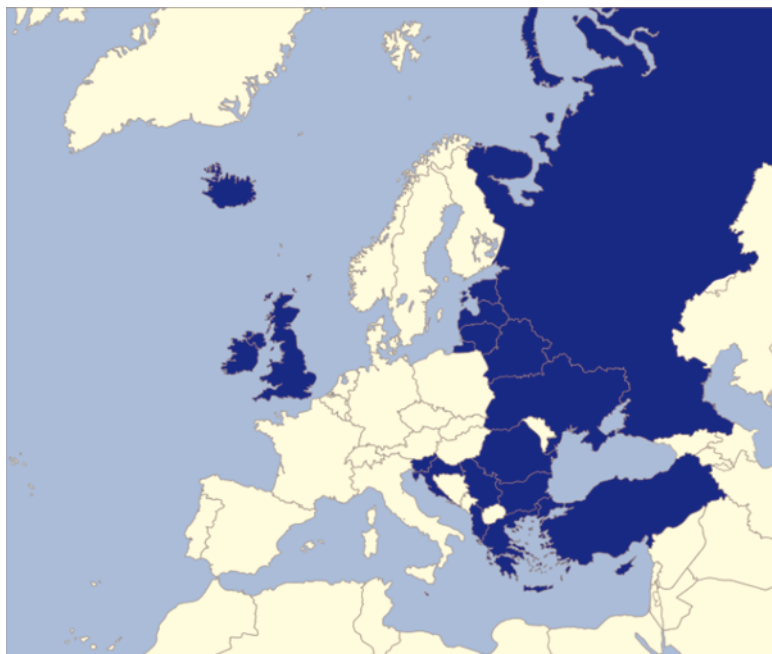
- 1 Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 7 alineatul (1) din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 2008, L 299, p. 25, rectificare în JO 2009, L 11, p. 86), precum și a articolului 36 TFUE.
- 2 Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Schweppes SA, societate spaniolă, pe de o parte, și Red Paralela SL și Red Paralela BCN SL, fostă Carbóniques Montaner SL (denumite în continuare, împreună, „Red Paralela”), pe de altă parte, cu privire la importul în Spania, de către acestea din urmă, de sticle cu apă tonică ce poartă marca Schweppes provenind din Regatul Unit.

Cadrul juridic

- 3 Articolul 7 din Directiva 2008/95 intitulat „Epuiizarea drepturilor conferite de o marcă”, prevede:
„(1) Marca nu dă dreptul titularului său să interzică utilizarea acesteia pentru produsele care au fost introduse pe piața comunitară sub această marcă de către titular sau cu consimțământul acestuia.
(2) Alineatul (1) nu se aplică atunci când există motive justificate pentru ca titularul să se opună comercializării ulterioare a produselor, în special atunci când starea produselor se modifică sau se deteriorează după introducerea lor pe piață.”
- 4 Directiva 2008/95 este abrogată cu efect de la 15 ianuarie 2019 prin Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 2015, L 336, p. 1), intrată în vigoare la 12 ianuarie 2016, al cărui articol 15 corespunde, în esență, articolului 7 din Directiva 2008/95.

Litigiul principal și întrebările preliminare

- 5 Semnul „Schweppes” se bucură de un renume mondial, în special pentru băutura „apă tonică”, disponibilă în mai multe variante. Acest semn nu face obiectul unei înregistrări unice ca marcă a Uniunii Europene, însă este înregistrat de mult timp ca marcă națională, verbală și figurativă, în fiecare dintre statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European (SEE). Aceste mărci naționale sunt, în esență, identice.
- 6 Inițial, toate mărcile Schweppes înregistrate în SEE (denumite în continuare „mărcile paralele”) aparțineau Cadbury Schweppes.
- 7 În cursul anului 1999, Cadbury Schweppes a cedat Coca-Cola/Atlantic Industries (denumită în continuare „Coca-Cola”) o parte dintre aceste mărci paralele, între care cele înregistrate în Regatul Unit. Cadbury Schweppes a rămas titulara celeilalte părți dintre aceste mărci paralele, între care cele înregistrate în Spania.
- 8 Harta de mai jos indică, în culoare închisă, statele membre ale SEE și din vecinătatea sa în care Coca-Cola este titulara mărcilor Schweppes:



- 9 În urma mai multor achiziții și restructurări, mărcile paralele păstrate de Cadbury Schweppes aparțin astăzi Schweppes International Ltd, societate din Regatul Unit.
- 10 Această din urmă societate a acordat Schweppes o licență exclusivă pentru mărcile paralele spaniole în discuție în litigiul principal.
- 11 Atât Schweppes, cât și Schweppes International sunt controlate de Orangina Schweppes Holding BV, societate neerlandeză, care se află la conducerea grupului Orangina Schweppes.
- 12 La 29 mai 2014, Schweppes a formulat o acțiune în contrafacere a mărcilor paralele spaniole împotriva Red Paralela, pentru motivul că pârâtele din litigiul principal importaseră și distribuiseră în Spania sticle cu apă tonică sub marca Schweppes care proveneau din Regatul Unit. Schweppes apreciază, astfel, că această comercializare în Spania este nelegală, având în vedere că aceste sticle cu apă tonică nu au fost fabricate și introduse pe piață de ea însăși sau cu acordul său, ci de Coca-Cola, care, în

opinia Schweppes, nu prezintă nicio legătură economică sau juridică cu grupul Orangina Schweppes. Ea susține în acest context că, având în vedere identitatea semnelor și a produselor în discuție, consumatorul nu este în măsură să distingă originea comercială a acestor sticle.

- 13 În apărare, Red Paralela invocă epuizarea drepturilor asupra mărcii care ar rezulta, în ceea ce privește produsele Schweppes provenite din statele membre ale Uniunii în care Coca-Cola este titulara mărcilor paralele, dintr-un consimțământ tacit. Red Paralela afirmă, în plus, că există în mod incontestabil legături juridice și economice între Coca-Cola și Schweppes International în ceea ce privește exploatarea în comun a semnului „Schweppes” ca marcă universală.
- 14 Potrivit constatărilor efectuate de instanța de trimitere, faptele pertinente pentru prezenta cauză sunt următoarele:
- Schweppes International a promovat, în pofida faptului că este titulară a mărcilor paralele doar în unele dintre statele membre ale SEE, o imagine globală a mărcii Schweppes;
 - Coca-Cola, titulara mărcilor paralele înregistrate în celelalte state membre ale SEE, a contribuit la menținerea acestei imagini de marcă globală;
 - această imagine globală este o sursă de confuzie pentru publicul relevant spaniol în ceea ce privește originea comercială a produselor care poartă marca „Schweppes”;
 - Schweppes International este responsabilă de site-ul web european consacrat în mod specific mărcii Schweppes (www.schweppes.eu), care cuprinde nu numai informații generale privind produsele acestei mărci, ci și link-uri către diverse site-uri locale și, în special, către site-ul din Regatul Unit, care este administrat de Coca-Cola;
 - Schweppes International, care nu deține niciun drept asupra mărcii Schweppes în Regatul Unit (în care marca este deținută de Coca-Cola), revendică pe site-ul său internet originea britanică a mărcii;
 - Schweppes și Schweppes International utilizează imaginea produselor „Schweppes” din Regatul Unit în publicitatea lor;
 - Schweppes International realizează, în Regatul Unit, promovarea și informarea clientelei în ceea ce privește produsele „Schweppes” pe rețelele sociale;
 - prezentarea produselor „Schweppes” comercializate de Schweppes International este foarte asemănătoare – sau chiar, în anumite state membre precum Danemarca și Țările de Jos, identică – cu cea a produselor „Schweppes” din Regatul Unit;
 - Schweppes International, al cărei sediu este în Regatul Unit, și Coca-Cola coexistă în mod pașnic pe teritoriul Regatului Unit;
 - în urma cesiunii, în anul 1999, a unei părți a mărcilor paralele către Coca-Cola, cele două titulare ale mărcilor paralele în SEE au solicitat, pe teritoriile lor respective, înregistrarea unor noi mărci Schweppes identice sau similare pentru aceleași produse (cum ar fi, printre altele, marca SCHWEPES ZERO);
 - deși Schweppes International este titulara mărcilor paralele în Țările de Jos, exploatarea mărcii în această țară (și anume fabricarea, îmbutelierea și comercializarea produsului) este realizată de Coca-Cola, în calitate de deținătoare a licenței asupra mărcii;

- Schweppes International nu se opune ca produsele „Schweppes” din Regatul Unit să fie comercializate online în mai multe state membre ale SEE în care este titulară a drepturilor asupra mărcilor paralele, cum ar fi în Germania și în Franța; produsele „Schweppes” sunt vândute, pe de altă parte, pe întreg teritoriul SEE prin intermediul unor site-uri web, fără deosebire în funcție de origine;
 - Coca-Cola nu s-a opus, pe baza drepturilor pe care le deține asupra mărcilor paralele, cererii de înregistrare, de către Schweppes International, a unui model comunitar care conține elementul verbal „Schweppes”.
- 15 Instanța de trimitere consideră că împrejurările din cauza principală se disting în mod clar de cele aflate la originea jurisprudenței Curții în materie de epuizare a dreptului asupra mărcii și că acestea ar putea duce la necesitatea unei noi analize asupra echilibrului între protecția acestui drept și libera circulație a mărfurilor în Uniune.
- 16 În aceste condiții, Juzgado de lo Mercantil n° 8 de Barcelona (Tribunalul Comercial nr. 8 din Barcelona, Spania) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare.
- „1) Este compatibil cu articolul 36 [TFUE], cu articolul 7 alineatul (1) din Directiva [2008/95] și cu articolul 15 alineatul (1) din Directiva [2015/2436] faptul ca titularul unei mărci în unul sau mai multe state membre să împiedice importul paralel sau comercializarea de produse care provin dintr-un alt stat membru și care poartă o marcă identică sau practic identică, aparținând unui terț, atunci când titularul respectiv a promovat o imagine de marcă globală, asociată cu statul membru de origine a produselor pe care urmărește să le interzică?
 - 2) Este compatibilă cu articolul 36 [TFUE], cu articolul 7 alineatul (1) din Directiva [2008/95] și cu articolul 15 alineatul (1) din Directiva [2015/2436] o vânzare pe teritoriul UE a unor produse care poartă o marcă notorie, în condițiile în care titularii înregistrărilor mențin o imagine globală a mărcii pe întreg teritoriul SEE, care generează confuzie pentru consumatorul mediu în ceea ce privește originea comercială a produselor?
 - 3) Este compatibil cu articolul 36 [TFUE], cu articolul 7 alineatul (1) din Directiva [2008/95] și cu articolul 15 alineatul (1) din Directiva [2015/2436] faptul ca titularul unor mărci naționale identice sau similare în diferite state membre să se opună importului, într-un stat membru în care este titular al mărcii, de produse care poartă o marcă identică sau similară cu a sa și care provin dintr-un stat membru în care nu este titular al mărcii respective, în cazul în care a consimțit în mod expres sau tacit, în cel puțin un alt stat membru în care este titular al mărcii, importul aceluiași produse?
 - 4) Este compatibil cu articolul 36 [TFUE], cu articolul 7 alineatul (1) din Directiva [2008/95] și cu articolul 15 alineatul (1) din Directiva [2015/2436] faptul că titularul A al unei mărci X dintr-un stat membru se opune importului de produse care poartă marca respectivă, în cazul în care aceste produse provin din alt stat membru în care este înregistrată o marcă Y identică cu marca X de către un alt titular, B, care o comercializează, și:
 - ambii titulari, A și B, mențin relații comerciale și economice intense, deși fără o strictă dependență în raport cu exploatarea în comun a mărcii X;
 - ambii titulari, A și B, dispun de o strategie de marcă coordonată, promovând în mod deliberat față de publicul relevant o aparență sau o imagine de marcă unică și globală sau

- ambii titulari, A și B, mențin relații comerciale și economice intense, deși fără o strictă dependență în raport cu exploatarea în comun a mărcii X și, în plus, dispun de o strategie de marcă coordonată, promovând în mod deliberat față de publicul relevant o aparență sau o imagine de marcă unică și globală?”

Cu privire la întrebările preliminare

Cu privire la admisibilitate

- 17 Schweppes, Schweppes International și Orangina Schweppes Holding susțin, cu titlu principal, că trimiterea preliminară este inadmisibilă.
- 18 În această privință, acestea susțin, mai întâi, că trimiterea preliminară este neîntemeiată. Astfel, constatările factuale cuprinse în decizia de trimitere și rezumate la punctul 14 din prezenta hotărâre, pe care se bazează această trimitere, ar fi afectate de erori vădite de apreciere. Această decizie de trimitere ar fi, în plus, incompletă, de vreme ce, în special, aceasta ar omite în mod deliberat să prezinte poziția Schweppes și a Schweppes International de contestare a aprecierilor factuale menționate, cu încălcarea drepturilor lor la apărare.
- 19 Ulterior, Schweppes, Schweppes International și Orangina Schweppes Holding susțin că întrebările preliminare adresate ar fi abstracte și s-ar întemeia pe afirmații generale și ipotetice. Curtea s-ar afla astfel în imposibilitatea de a aprecia necesitatea și relevanța acestora.
- 20 Ulterior, Schweppes, Schweppes International și Orangina Schweppes Holding susțin că îndoielile instanței de trimitere nu se referă la interpretarea dreptului Uniunii, ci numai la aspectul dacă anumite situații factuale, care nu au fost tratate încă de jurisprudența Curții în materie de epuizare a drepturilor conferite de marcă, sunt susceptibile să intre sub incidența acesteia. Deoarece această jurisprudență este bine definită și stabilă, interpretarea dispozițiilor de drept al Uniunii solicitată de instanța de trimitere nu ar mai fi trezit nicio îndoială, astfel încât sesizarea Curții nu ar mai fi fost necesară.
- 21 În această privință, trebuie amintit că, potrivit unei jurisprudențe constante a Curții, în cadrul procedurii preliminare prevăzute la articolul 267 TFUE, care este întemeiată pe o separare clară a funcțiilor între instanțele naționale și Curte, instanța națională este singura competentă să constate și să aprecieze faptele din litigiul principal. În acest cadru, Curtea este abilitată să se pronunțe numai asupra interpretării sau a validității dreptului Uniunii în raport cu situația de fapt și de drept astfel cum este descrisă de instanța de trimitere pentru a-i da acesteia din urmă elementele utile soluționării litigiului cu care este sesizată (Hotărârea din 28 iulie 2016, *Kratzer*, C-423/15, EU:C:2016:604, punctul 27, și Hotărârea din 27 aprilie 2017, *A-Rosa Flussschiff*, C-620/15, EU:C:2017:309, punctul 35).
- 22 Prin urmare, nu îi revine Curții sarcina să pună la îndoială aprecierile de fapt pe care se bazează cererea de decizie preliminară.
- 23 În plus, Curtea a statuat în mod repetat că numai instanța națională care este sesizată cu soluționarea litigiului și care trebuie să își asume răspunderea pentru hotărârea judecătorească ce urmează a fi pronunțată are competența să aprecieze, luând în considerare particularitățile cauzei, atât necesitatea, cât și relevanța întrebărilor pe care le adresează Curții. În consecință, în cazul în care întrebările adresate au ca obiect interpretarea dreptului Uniunii, Curtea este în principiu obligată să se pronunțe (Hotărârea din 26 ianuarie 2017, *Banco Primus*, C-421/14, EU:C:2017:60, punctul 29, precum și Hotărârea din 20 septembrie 2017, *Andriciuc și alții*, C-186/16, EU:C:2017:703, punctul 19).

- 24 Astfel, respingerea de către Curte a unei cereri de decizie preliminară adresate de o instanță națională nu este posibilă decât atunci când este evident că interpretarea solicitată a dreptului Uniunii nu are nicio legătură cu realitatea sau cu obiectul litigiului principal, atunci când problema este de natură ipotetică sau atunci când Curtea nu dispune de elementele de fapt și de drept necesare pentru a răspunde în mod util la întrebările care îi sunt adresate (Hotărârea din 14 martie 2013, Allianz Hungária Biztosító și alții, C-32/11, EU:C:2013:160, punctul 26, precum și Hotărârea din 26 ianuarie 2017, Banco Primus, C-421/14, EU:C:2017:60, punctul 30).
- 25 Or, această situație nu se regăsește în speță. Astfel, din cererea de decizie preliminară reiese că întrebările adresate au o legătură directă cu litigiul principal și sunt pertinente pentru a permite instanței de trimitere să îl soluționeze. Această cerere conține, în plus, elemente suficiente pentru a determina obiectul acestor întrebări și pentru a oferi un răspuns util.
- 26 Astfel, trebuie amintit că instanțele naționale își păstrează în întregime libertatea să sesizeze Curtea în cazul în care consideră acest lucru oportun, fără ca împrejurarea că dispozițiile a căror interpretare se solicită au fost deja interpretate de Curte să aibă drept consecință necompetența Curții de a se pronunța din nou (Hotărârea din 17 iulie 2014, Torresi, C-58/13 și C-59/13, EU:C:2014:2088, punctul 32, precum și Hotărârea din 20 septembrie 2017, Andriciuc și alții, C-186/16, EU:C:2017:703, punctul 21).
- 27 Din considerațiile care precedă rezultă că cererea de decizie preliminară este admisibilă.

Cu privire la fond

- 28 Cu titlu introductiv, trebuie arătat că întrebările preliminare privesc atât dreptul derivat al Uniunii, și anume articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2008/95 și articolul 15 alineatul (1) din Directiva 2015/2436, care îl înlocuiește, precum și dreptul primar al Uniunii, și anume articolul 36 TFUE.
- 29 În această privință, trebuie constatat, pe de o parte, că, în ceea ce privește aceste două dispoziții de drept derivat, litigiul principal este guvernat, având în vedere data faptelor, de prima dintre aceste dispoziții. În consecință, Curtea trebuie să se pronunțe numai cu privire la aceasta în cadrul prezentei cereri de decizie preliminară.
- 30 Pe de altă parte, trebuie amintit că articolul 7 din Directiva 2008/95, formulat în termeni generali, reglementează în mod complet aspectul epuizării dreptului asupra mărcii în ceea ce privește produsele introduse pe piață în Uniune și că, atunci când directive ale Uniunii prevăd armonizarea măsurilor necesare pentru a asigura protecția intereselor prevăzute la articolul 36 TFUE, orice măsură națională aferentă trebuie apreciată în raport cu dispozițiile acestei directive, iar nu cu articolele 34-36 TFUE. Cu toate acestea, directiva menționată trebuie, precum orice reglementare a dreptului derivat al Uniunii, să fie interpretată în lumina regulilor Tratatului FUE referitoare la libera circulație a mărfurilor și în special în lumina articolului 36 TFUE (a se vedea în acest sens Hotărârea din 11 iulie 1996, Bristol-Myers Squibb și alții, C-427/93, C-429/93 și C-436/93, EU:C:1996:282, punctele 25-27 și jurisprudența citată, precum și Hotărârea din 20 martie 1997, Phytheron International, C-352/95, EU:C:1997:170, punctele 17 și 18).
- 31 Astfel, prin intermediul celor patru întrebări, care trebuie analizate împreună, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2008/95, citit în lumina articolului 36 TFUE, trebuie interpretat în sensul că se opune ca titularul unei mărci naționale să se împotrivescă importului de produse identice care poartă aceeași marcă care provin dintr-un alt stat

membru în care această marcă, aparținând inițial aceluiași titular, este în prezent deținută de un terț care a dobândit drepturile asupra ei prin cesiune, atunci când sunt prezente unul sau mai multe dintre elementele următoare:

- titularul a promovat o imagine de marcă globală, asociată cu statul membru de origine a produselor pe care urmărește să le interzică;
- titularul și terțul dispun de o strategie de marcă coordonată, promovând în mod deliberat în ansamblul SEE o aparență sau o imagine de marcă unică și globală;
- imaginea de marcă unică și globală astfel creată determină o confuzie în percepția consumatorului mediu în ceea ce privește originea comercială a produselor care poartă această marcă;
- titularul și terțul mențin relații comerciale și economice intense, deși fără o strictă dependență în raport cu exploatarea în comun a mărcii;
- titularul a consimțit în mod expres sau tacit ca aceleași produse precum cele al căror import acesta dorește să îl interzică să fie importate în unul sau mai multe state membre unde acesta încă deține drepturile asupra mărcii.

32 Red Paralela, guvernele elen și neerlandez, precum și Comisia Europeană propun, nuanțat în mod diferit, să se răspundă în mod afirmativ la această întrebare, în timp ce Schweppes, Schweppes International și Orangina Schweppes Holding consideră că aceasta impune un răspuns negativ.

33 Potrivit articolului 7 alineatul (1) din Directiva 2008/95, dreptul conferit de marcă nu permite titularului să interzică folosirea acesteia pentru produse care au fost introduse pe piață în Uniune sub această marcă de titular sau cu acordul său.

34 Articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2008/95 este formulat în termeni care corespund celor utilizați de Curte în hotărârile care, interpretând articolele 30 și 36 din Tratatul CE (devenite articolele 28 și 30 CE, devenite, la rândul lor, articolele 34 și 36 TFUE), au recunoscut în dreptul Uniunii principiul epuizării dreptului asupra mărcii. Astfel, această dispoziție reia jurisprudența Curții conform căreia titularul unui drept asupra mărcii protejat de legislația unui stat membru nu poate invoca această legislație pentru a se opune importului sau comercializării unui produs care a fost pus în circulație în alt stat membru de el însuși sau cu consimțământul său (a se vedea în acest sens Hotărârea din 11 iulie 1996, Bristol-Myers Squibb și alții, C-427/93, C-429/93 și C-436/93, EU:C:1996:282, punctul 31, precum și Hotărârea din 20 martie 1997, Phytheron International, C-352/95, EU:C:1997:170, punctul 20).

35 Această jurisprudență referitoare la principiul epuizării dreptului asupra mărcii, întemeiată pe articolul 36 TFUE, urmărește, precum articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2008/95, să concilieze interesele fundamentale legate de protecția drepturilor asupra mărcii, pe de o parte, și de libera circulație a mărfurilor pe piața internă, pe de altă parte (a se vedea în acest sens Hotărârea din 11 iulie 1996, Bristol-Myers Squibb și alții, C-427/93, C-429/93 și C-436/93, EU:C:1996:282, punctul 40).

36 În ceea ce privește dreptul asupra mărcii, Curtea a statuat în mod repetat că acest drept reprezintă un element esențial al sistemului de concurență nedenaturată pe care dreptul Uniunii înțelege să îl creeze și să îl mențină. Într-un astfel de sistem, întreprinderile trebuie să poată să își atragă clientela prin calitatea produselor sau a serviciilor, ceea ce este posibil doar ca urmare a existenței unor semne distinctive care permit identificarea acestor produse și a acestor servicii. Pentru ca marca să poată îndeplini acest rol, ea trebuie să constituie garanția că toate produsele care o poartă au fost fabricate sub controlul unei întreprinderi unice, căreia i se poate atribui responsabilitatea calității acestora

(Hotărârea din 17 octombrie 1990, HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, punctul 13, precum și Hotărârea din 11 iulie 1996, Bristol-Myers Squibb și alții, C-427/93, C-429/93 și C-436/93, EU:C:1996:282, punctul 43 și jurisprudența citată).

- 37 În consecință, astfel cum a recunoscut Curtea în mai multe rânduri, obiectul specific al dreptului de marcă este, în special, acela de a asigura titularului dreptul exclusiv de a utiliza marca pentru prima punere în circulație a unui produs și de a-l proteja astfel împotriva concurenților care vor să abuzeze de poziția și de reputația mărcii vânzând produse care poartă în mod necuvenit această marcă. Pentru a stabili întinderea exactă a acestui drept exclusiv recunoscut titularului mărcii, trebuie să se țină seama de funcția esențială a mărcii, care este aceea de a garanta consumatorului sau utilizatorului final identitatea originii produsului care poartă marca, permițându-i să distingă, fără vreo posibilitate de confuzie, acest produs de cele care au o altă proveniență (Hotărârea din 17 octombrie 1990, HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, punctul 14, precum și Hotărârea din 11 iulie 1996, Bristol-Myers Squibb și alții, C-427/93, C-429/93 și C-436/93, EU:C:1996:282, punctul 44 și jurisprudența citată).
- 38 Or, funcția esențială a mărcii ar fi compromisă dacă, în lipsa oricărui element al consimțământului din partea titularului, acesta nu ar putea să se opună importului unui produs identic sau similar care poartă o marcă identică sau care poate genera confuzie, care a fost fabricat și pus în circulație într-un alt stat membru de un terț care nu are nicio legătură economică cu acest titular (a se vedea în acest sens Hotărârea din 17 octombrie 1990, HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, punctele 15 și 16, precum și Hotărârea din 22 iunie 1994, IHT Internationale Heiztechnik și Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, punctele 33-37).
- 39 Această analiză nu poate fi modificată de simplul fapt că marca titularului și cea aplicată pe produsul al cărui import titularul dorește să îl interzică au aparținut inițial aceluiași titular, independent de aspectul dacă fracționarea acestor mărci se datorează unei exproprieri și, prin urmare, unui act de putere publică sau unei cesiuni contractuale voluntare, cu condiția ca, în pofida originii lor comune, începând de la expropriere sau de la cesiune, fiecare dintre mărci să își fi îndeplinit în mod independent, în cadrul teritorial care îi este propriu, funcția de a garanta că produsele care poartă marca provin dintr-o singură sursă (a se vedea în acest sens Hotărârea din 17 octombrie 1990, HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, punctele 17 și 18, precum și Hotărârea din 22 iunie 1994, IHT Internationale Heiztechnik și Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, punctele 46-48).
- 40 Această ultimă condiție nu este în mod evident îndeplinită atunci când, după cesiunea unei părți a mărcilor paralele naționale către un terț, titularul, singur sau dispunând de o strategie de marcă coordonată cu un terț, a continuat să promoveze în mod activ și deliberat o imagine de marcă unică și globală, creând sau întărind astfel față de publicul relevant o confuzie privind originea comercială a produselor care poartă această marcă. Printr-un astfel de comportament, care are ca efect faptul că marca titularului nu își mai îndeplinește funcția esențială în mod independent în cadrul teritorial care îi este propriu, însuși titularul a adus atingere acestei funcții sau chiar a denaturat-o. În consecință, acesta nu poate invoca menținerea funcției respective pentru a se opune importului produselor identice care poartă aceeași marcă ce provin dintr-un alt stat membru în care această marcă este deținută de acel terț.
- 41 Revine instanțelor naționale sarcina să aprecieze dacă aceasta a fost situația, ținând cont de ansamblul elementelor ce caracterizează situația individuală în cauză.
- 42 În acest context, trebuie remarcat că nu este suficientă simpla împrejurare că acest titular continuă, după cesiune, să evoce originea geografică istorică a mărcilor paralele naționale, deși nu mai deține drepturile aferente teritoriului în discuție și înțelege să interzică importul produselor ce poartă aceste mărci care provin din acesta.

- 43 În ipoteza în care aceste instanțe constată că cerința enunțată la punctul 39 din prezenta hotărâre este îndeplinită, trebuie amintit de asemenea că funcția esențială a mărcii nu este nicidecum pusă în discuție de libertatea importurilor atunci când titularul mărcii în statul de import și titularul mărcii în statul de export este același sau când, chiar dacă sunt persoane diferite, sunt legate din punct de vedere economic (a se vedea în acest sens Hotărârea din 22 iunie 1994, IHT Internationale Heiztechnik și Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, punctele 34 și 37).
- 44 După cum a constatat deja Curtea, o astfel de legătură economică există în special când produsele în discuție au fost puse în circulație de un deținător de licență, sau de o societate-mamă, sau de o filială a aceluiași grup, sau de un concesionar exclusiv. Astfel, în toate situațiile, titularul sau entitatea din care acesta face parte are posibilitatea să controleze calitatea produselor cărora li se aplică marca (a se vedea în acest sens Hotărârea din 22 iunie 1994, IHT Internationale Heiztechnik și Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, punctele 34 și 37).
- 45 Pe de altă parte, Curtea a subliniat că elementul decisiv este reprezentat de posibilitatea unui control al calității produselor, iar nu de exercitarea efectivă a acestui control. În acest context, Curtea a arătat cu titlu de exemplu că, dacă emitentul licenței tolerează fabricarea produselor de slabă calitate de către deținătorul licenței chiar dacă are mijloacele contractuale de a-l împiedica, acesta trebuie să își asume responsabilitatea cu privire la această împrejurare. De asemenea, dacă fabricarea produselor este dispersată în cadrul aceluiași grup de societăți și dacă filialele stabilite în fiecare stat membru fabrică produse a căror calitate este adaptată particularităților fiecărei piețe naționale, aceste diferențe de calitate nu pot fi invocate pentru a se opune importului produselor fabricate de către o societate-soră, grupul fiind nevoit să suporte consecințele alegerii sale (a se vedea în acest sens Hotărârea din 22 iunie 1994, IHT Internationale Heiztechnik și Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, punctul 38).
- 46 Astfel cum a arătat avocatul general la punctele 72-82 din concluzii, reiese din această jurisprudență că noțiunea „legătură economică”, în sensul acesteia, nu face trimitere la un criteriu formal, ci la unul substanțial, care nu se limitează numai la situațiile enumerate la punctul 44 din prezenta hotărâre și care, în particular, este îndeplinit și atunci când, după separarea unor mărci paralele naționale datorată unei cesiuni limitate teritorial, titularii acestor mărci își coordonează politicile comerciale sau se pun de acord pentru a controla împreună utilizarea mărcilor menționate, astfel încât au posibilitatea să stabilească direct sau indirect produsele cărora li se aplică marca și să controleze calitatea acestora.
- 47 În acest sens, faptul de a permite unor astfel de titulari să își protejeze teritoriile respective împotriva importului paralel al acestor produse ar determina o împărțire a piețelor naționale, care nu se justifică prin obiectul dreptului asupra mărcii și care, mai ales, nu este necesară pentru a conserva funcția esențială a mărcilor în discuție.
- 48 Astfel, în împrejurările descrise la punctul 46 din prezenta hotărâre, trebuie să se considere că produsul a fost comercializat în statul membru de export cu consimțământul titularului dreptului asupra mărcii care este protejat de statul membru de import în sensul articolului 7 alineatul (1) din Directiva 2008/95, citit în lumina articolului 36 TFUE.
- 49 În această privință, trebuie precizat că constatarea conform căreia există, după fragmentarea mărcilor paralele naționale datorată unei cesiuni limitate teritoriale, legături economice între titularii acestor mărci nu este supusă nici condiției ca acești titulari să depindă în mod formal unul de celălalt pentru exploatarea comună a mărcilor menționate, nici condiției ca aceștia să exercite în mod efectiv posibilitatea de a controla calitatea produselor în discuție.
- 50 Pe de altă parte, deși Curtea a constatat deja că, în sine, cu alte cuvinte în lipsa oricărei legături economice, contractul de cesiune nu conferă cedentului mijloacele de a controla calitatea produselor comercializate de cesionar care poartă marca respectivă, rezultă tocmai din această constatare că

situația este diferită atunci când există astfel de legături economice între cedent și cesionar (a se vedea în acest sens Hotărârea din 22 iunie 1994, IHT Internationale Heiztechnik și Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, punctele 41 și 43).

- 51 Revine instanțelor naționale sarcina să aprecieze existența unor astfel de legături economice, ținând cont de toate elementele pertinente ale speței.
- 52 În acest context, trebuie arătat că, deși revine, în principiu, operatorului care invocă epuizarea sarcina să facă dovada că sunt îndeplinite condițiile pentru aplicarea articolului 7 alineatul (1) din Directiva 2008/95 (a se vedea în acest sens Hotărârea din 20 noiembrie 2001, Zino Davidoff și Levi Strauss, C-414/99-C-416/99, EU:C:2001:617, punctul 54), această regulă trebuie să fie adaptată atunci când este de natură să permită titularului împărțirea piețelor naționale, promovând astfel menținerea diferențelor de preț între statele membre (a se vedea în acest sens Hotărârea din 8 aprilie 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, punctele 37 și 38).
- 53 O astfel de adaptare a sarcinii probei se impune în cazul fracționării voluntare a unor mărci paralele naționale, de vreme ce este dificil sau imposibil pentru un astfel de operator să demonstreze existența unor legături economice între titularii acestor mărci, aceste legături decurgând în mod obișnuit din acorduri comerciale sau din aranjamente neoficiale între acești titulari, la care operatorul nu are acces.
- 54 În aceste condiții, așa cum a arătat avocatul general la punctul 94 din concluzii, revine operatorului sarcina să prezinte o serie de indicii precise și concordante care să permită deducerea existenței unor astfel de legături economice. Revine instanței de trimitere sarcina să verifice dacă faptele rezumate la punctul 14 din prezenta hotărâre constituie astfel de indicii.
- 55 Având în vedere ansamblul considerațiilor care precedă, este necesar să se răspundă la întrebările adresate că articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2008/95, citit în lumina articolului 36 TFUE, trebuie interpretat în sensul că se opune ca titularul unei mărci naționale să se împotrivescă importului de produse identice care poartă aceeași marcă care provin dintr-un alt stat membru unde această marcă, aparținând inițial aceluiași titular, este deținută în prezent de un terț care a dobândit drepturile asupra ei prin cesiune, atunci când, după această cesiune,
- titularul, singur sau dispunând de o strategie de marcă coordonată cu acest terț, a continuat să promoveze în mod activ și deliberat o imagine de marcă unică și globală, creând sau întărind astfel față de publicul relevant o confuzie privind originea comercială a produselor care poartă această marcă,

sau

- există legături economice între titular și terțul menționat, în sensul că își coordonează politicile comerciale sau se pun de acord pentru a controla împreună utilizarea mărcilor menționate, astfel încât să aibă posibilitatea să stabilească direct sau indirect produsele cărora li se aplică marca și să controleze calitatea acestora.

Cu privire la cheltuielile de judecată

- 56 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 doua) declară:

Articolul 7 alineatul (1) 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, citit în lumina articolului 36 TFUE, trebuie interpretat în sensul că se opune ca titularul unei mărci naționale să se împotrivescă importului de produse identice care poartă aceeași marcă care provin dintr-un alt stat membru unde această marcă, aparținând inițial aceluiași titular, este deținută în prezent de un terț care a dobândit drepturile asupra ei prin cesiune, atunci când, după această cesiune,

- **titularul, singur sau dispunând de o strategie de marcă coordonată cu acest terț, a continuat să promoveze în mod activ și deliberat o imagine de marcă unică și globală, creând sau întărind astfel față de publicul relevant o confuzie privind originea comercială a produselor care poartă această marcă,**

sau

- **există legături economice între titular și terțul menționat, în sensul că își coordonează politicile comerciale sau se pun de acord pentru a controla împreună utilizarea mărcilor menționate, astfel încât să aibă posibilitatea să stabilească direct sau indirect produsele cărora li se aplică marca și să controleze calitatea acestora.**

Semnături