



Repertoriul jurisprudenței

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a cincea)

11 aprilie 2019*

„Trimitere preliminară – Proprietate intelectuală – Mărci – Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Articolul 9 alineatul (1) – Directiva 2008/95/CE – Articolul 5 alineatele (1) și (2) – Drepturi conferite de marcă – Marcă individuală constituită dintr-un certificat de testare”

În cauza C-690/17,

având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf, Germania), prin decizia din 30 noiembrie 2017, primită de Curte la 8 decembrie 2017, în procedura

ÖKO-Test Verlag GmbH

împotriva

Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG,

CURTEA (Camera a cincea),

compusă din domnul E. Regan, președinte de cameră, și domnii C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilesič (raportor) și I. Jarukaitis, judecători,

avocat general: domnul M. Campos Sánchez-Bordona,

grefier: domnul D. Dittert, șef de unitate,

având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 7 noiembrie 2018,

luând în considerare observațiile prezentate:

- pentru ÖKO-Test Verlag GmbH, de N. Dinig, Rechtsanwältin;
- pentru Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG, de M. Wiume, Rechtsanwalt;
- pentru guvernul german, de T. Henze, de M. Hellmann, de J. Techert și de U. Bartl, în calitate de agenți;
- pentru Comisia Europeană, de É. Gippini Fournier, de W. Mölls și de G. Braun, în calitate de agenți,

după ascultarea concluziilor avocatului general în ședința din 17 ianuarie 2019,

* Limba de procedură: germana

pronunță prezenta

Hotărâre

- 1 Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca [Uniunii Europene] (JO 2009, L 78, p. 1), precum și a articolului 5 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).
- 2 Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între ÖKO-Test Verlag GmbH (denumită în continuare „ÖKO-Test Verlag”), pe de o parte, și Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG (denumită în continuare „Dr. Liebe”), pe de altă parte, în legătură cu utilizarea unui semn identic sau similar cu o marcă individuală constituită dintr-o etichetă de certificare.

Cadrul juridic

Dreptul Uniunii

Regulamentul nr. 207/2009

- 3 Regulamentul nr. 207/2009 a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/2424 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), care a intrat în vigoare la 23 martie 2016. Ulterior a fost abrogat și înlocuit, începând de la 1 octombrie 2017, prin Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (JO 2017, L 154, p. 1). Totuși, ținând seama de data faptelor aflate la originea litigiului principal, prezenta trimitere preliminară este examinată în lumina Regulamentului nr. 207/2009, în versiunea sa inițială.
- 4 Potrivit considerentului (8) al Regulamentului nr. 207/2009:
„Protecția conferită de marca [Uniunii Europene], al cărei scop este în special garantarea funcției inițiale a mărcii, ar trebui să fie absolută în caz de identitate între marcă și semn și între produse sau servicii. Protecția ar trebui să existe de asemenea în caz de similitudine între marcă și semn și între produse sau servicii. [...]”
- 5 Articolul 9 alineatele (1) și (2) din regulamentul menționat prevedea:
„(1) O marcă [a Uniunii Europene] conferă titularului său un drept exclusiv. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să folosească, fără acordul său, în comerț:
(a) un semn identic cu marca [Uniunii Europene] pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care este înregistrată;
(b) un semn pentru care, din cauza identității sau similitudinii sale cu marca [Uniunii Europene] și din cauza identității sau similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de marca [Uniunii Europene] și de semn, există un risc de confuzie pentru public; riscul de confuzie cuprinde riscul de asociere între semn și marcă;

(c) un semn identic sau similar cu marca [Uniunii Europene] pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care este înregistrată marca [Uniunii Europene], atunci când aceasta este de notorietate în Uniune și când folosirea semnelui fără motiv întemeiat generează un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii [Uniunii Europene] sau aduce atingere acestora.

(2) În temeiul alineatului (1) pot fi interzise, printre altele, următoarele:

(a) aplicarea semnelui pe produse sau pe ambalajul acestora;

[...]”

Directiva 2008/95

6 Directiva 2008/95, care a abrogat și a înlocuit Prima directivă a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (89/104/CEE) (JO 1989, L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92), a fost la rândul său abrogată și înlocuită, începând 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). Totuși, ținând seama de data faptelor aflate la originea litigiului principal, prezenta trimitere preliminară trebuie examinată în lumina Directivei 2008/95.

7 Considerentul (11) al Directivei 2008/95 enunța:

„Protecția conferită de marca înregistrată, al cărei scop este tocmai acela de a garanta funcția mărcii drept indicație a originii, ar trebui să fie absolută în cazul de identitate între marcă și semn și între produse sau servicii. Protecția ar trebui să funcționeze, de asemenea, în caz de similitudine între marcă și semn și produse sau servicii. [...]”

8 Potrivit articolului 5 alineatele (1)-(3) din Directiva 2008/95:

„(1) Marca înregistrată conferă titularului său următoarele drepturi exclusive. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să utilizeze, fără consimțământul său, în cadrul comerțului:

(a) un semn identic mărcii pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată;

(b) un semn pentru care, din cauza identității sau a similitudinii sale cu marca și din cauza identității sau a similitudinii produselor sau a serviciilor aflate sub incidența mărcii și a semnelui, există un risc de confuzie din partea publicului; riscul de confuzie include riscul de asociere între semn și marcă.

(2) Orice stat membru poate, de asemenea, să prevadă că titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să utilizeze, fără consimțământul său, în comerț, orice semn identic sau similar mărcii pentru produse sau servicii care nu sunt similare celor pentru care marca este înregistrată, atunci când marca aceasta se bucură de renume în statul membru în cauză și când prin utilizarea semnelui [fără motiv întemeiat] obține foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii ori aduce atingere acestora.

(3) În temeiul alineatelor (1) și (2), poate fi interzis, printre altele:

(a) să se aplice semnul pe produse sau pe ambalajul acestora;

[...]”

Dreptul german

- 9 Republica Federală Germania a pus în aplicare posibilitatea prevăzută la articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2008/95 prin adoptarea articolului 14 alineatul 2 punctul 3 din Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Legea privind mărcile și alte semne distinctive).

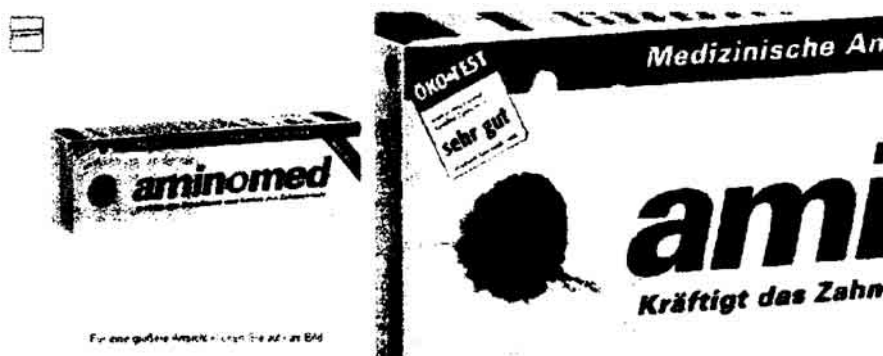
Litigiul principal și întrebările preliminare

- 10 ÖKO-Test Verlag este o întreprindere care evaluează produse, prin teste de performanță și de conformitate, pentru a informa apoi publicul cu privire la rezultatele acestor evaluări. Aceasta comercializează o revistă care apare în Germania și care conține, pe lângă informații generale destinate consumatorilor, rezultatele respective.
- 11 Începând din anul 2012, ÖKO-Test Verlag este titulara unei mărci a Uniunii Europene, constituită din semnul următor, care reprezintă un certificat menit să prezinte rezultatele testelor la care au fost supuse unele produse (denumită în continuare „certificatul de testare”):



- 12 Aceasta este de asemenea titulara unei mărci naționale constituite din același certificat de testare.
- 13 Aceste mărci (denumite în continuare, împreună, „mărcile ÖKO-TEST”) sunt înregistrate printre altele pentru produse și pentru servicii care constau în a efectua teste și în a furniza informații, precum și în a consilia consumatorilor.
- 14 ÖKO-Test Verlag selectează produsele pe care dorește să le testeze și le evaluează pe baza unor de parametri științifici pe care tot ea i-a reținut, fără a solicita consimțământul producătorilor. Aceasta publică apoi rezultatele testelor respective în revista sa.
- 15 Dacă este cazul, ÖKO-Test Verlag solicită fabricantului unui produs testat să încheie un contract de licență cu aceasta. În temeiul unui asemenea contract, producătorul este îndreptățit, în schimbul plății unei sume de bani, să aplice certificatul de testare cu rezultatul (care trebuie să fie indicat în căsuța al cărei contur face parte din certificat) pe produsele sale. O astfel de licență rămâne valabilă până în momentul în care o nouă testare este organizată pentru produsul vizat de ÖKO-Test Verlag.
- 16 Dr. Liebe este o întreprindere care produce și comercializează paste de dinți, în special din gama „Aminomed”. Printre pastele de dinți din această gamă, produsul „Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme” a fost testat în cursul anului 2005 de ÖKO-Test Verlag și a obținut calificativul „sehr gut” („foarte bine”). Dr. Liebe a încheiat, în același an, un contract de licență cu ÖKO-Test Verlag.

- 17 În cursul anului 2014, ÖKO-Test Verlag a avut cunoștință de comercializarea, de către Dr. Liebe, a unuia din produsele sale, ambalat după cum urmează:



- 18 ÖKO-Test Verlag a introdus o acțiune în contrafacere împotriva Dr. Liebe în fața Landgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional din Düsseldorf, Germania), susținând că Dr. Liebe nu era îndreptățită să utilizeze, în cursul anului 2014, mărcile ÖKO-TEST în temeiul contractului de licență încheiat în anul 2005, din moment ce, printre altele, o nouă certificare care cuprindea noi parametri de evaluare pentru pastele de dinți a fost publicată în cursul anului 2008, și că, pe de altă parte, produsul întreprinderii Dr. Liebe nu mai corespundea produsului care a făcut obiectul testării realizate în anul 2005, fiind modificate denumirea, descrierea și ambalajul acestuia.
- 19 Dr. Liebe a susținut în fața acestei instanțe că contractul de licență, menționat la punctul 16 din prezenta hotărâre, a rămas în vigoare. Aceasta a contestat, pe de altă parte, că ar fi utilizat certificatul de testare ca marcă.
- 20 Instanța menționată a obligat Dr. Liebe, printr-un ordin de încetare a utilizării certificatului de testare pentru produse din gama „Aminomed”, să retragă produsele în cauză din comerț și să le distrugă. Dr. Liebe ar fi adus atingere mărcilor ÖKO-TEST prin utilizarea certificatului de testare pentru serviciile „informații și consiliere pentru consumatori”, care intră sub incidența serviciilor pentru care sunt înregistrate aceste mărci.
- 21 Dr. Liebe a formulat apel împotriva acestei hotărâri în fața instanței de trimitere, Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf, Germania). La rândul său, ÖKO-Test Verlag a formulat un apel incident, solicitând extinderea domeniului de aplicare al deciziei instanței de prim grad la utilizarea de către Dr. Liebe a anumitor semne verbale și figurative care nu au fost înregistrate ca marca, dar care ar fi identice cu mărcile ÖKO-TEST.
- 22 Instanța de trimitere consideră că instanța de prim grad a considerat în mod întemeiat că contractul de licență menționat la punctul 16 din prezenta hotărâre s-a încheiat înainte de anul 2014. Instanța deduce de aici că Dr. Liebe a utilizat, în comerț și fără consimțământul ÖKO-Test Verlag, un semn identic sau similar cu mărcile ÖKO-TEST.
- 23 Ar fi, în schimb, nesigur dacă ÖKO-Test Verlag se poate prevala de dreptul său exclusiv, prevăzut la articolul 9 alineatul (1) literele (a) sau (b) din Regulamentul nr. 207/2009 și la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2008/95, împotriva Dr. Liebe. Astfel, semnul identic sau similar cu mărcile ÖKO-TEST ar fi fost aplicat de Dr. Liebe pe produse care nu sunt nici identice, nici similare cu cele pentru care sunt înregistrate mărcile ÖKO-TEST. S-ar putea considera de asemenea că semnul respectiv nu a fost utilizat „ca marcă”.
- 24 Prin urmare, tribunalul menționat are îndoieli cu privire la abordarea urmată de instanța de prim grad de jurisdicție, care a asimilat utilizarea de către Dr. Liebe a semnelui identic sau similar cu mărcile ÖKO-TEST cu o utilizare pentru serviciile pentru care sunt înregistrate aceste mărci.

- 25 Pe de altă parte, această instanță ridică problema domeniului de aplicare al articolului 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 și al articolului 5 alineatul (2) din Directiva 2008/95. Ar fi stabilit, desigur, că certificatul de testare care a fost înregistrat ca marcă se bucură de renume pe întregul teritoriu german. Cu toate acestea, renumele menționat ar avea ca obiect certificatul, iar nu, ca atare, înregistrarea certificatului respectiv ca marcă. Ar fi necesar să se clarifice dacă, în astfel de împrejurări, titularul mărcii se bucură de protecția conferită de aceste dispoziții.
- 26 În aceste condiții, Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

„1) Constituie o utilizare nelegală a mărcii, în sensul articolului 9 alineatul (1) a doua teză litera (b) din [Regulamentul nr. 207/2009] și al articolului 5 alineatul (1) a doua teză litera (a) din [Directiva 2008/95], faptul că

- marca individuală este aplicată pe un produs pentru care marca individuală nu este protejată;
- în cadrul schimburilor comerciale, aplicarea mărcii individuale de către un terț este percepută de public ca un așa-numit «certificat de testare», altfel spus în sensul că bunul a fost produs și introdus pe piață de un terț care nu este supus controlului titularului mărcii, dar acesta din urmă a testat produsul din perspectiva anumitor caracteristici, iar, pe baza acestei testări, aprecierea rezultată a fost atribuită produsului în certificatul de testare și
- marca individuală este înregistrată printre altele pentru «informații și consiliere pentru consumatori la selecția unor bunuri și servicii, în special cu utilizarea unor rezultate ale testării și analizei, precum și prin intermediul unor aprecieri privind calitatea?»

2) În cazul în care Curtea dă un răspuns negativ la prima întrebare:

Constituie o utilizare nelegală a mărcii, în sensul articolului 9 alineatul (1) a doua teză, litera (c) din [Regulamentul nr. 207/2009] și al articolului 5 alineatul (2) din [Directiva 2008/95], faptul că

- marca individuală se bucură de renume numai în calitate de «certificat de testare» (astfel cum a fost descris la prima întrebare), iar
- marca individuală este utilizată de un terț ca un certificat de testare?”

Cu privire la întrebările preliminare

Cu privire la prima întrebare

- 27 Prin intermediul primei întrebări, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă articolul 9 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul nr. 207/2009 și articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva 2008/95 trebuie să fie interpretate în sensul că îndreptățesc titularul unei mărci individuale constituite dintr-un certificat de testare să se opună aplicării de către un terț a unui semn identic sau similar cu acea marcă pe produse care nu sunt nici identice și nici similare cu produsele sau cu serviciile pentru care este înregistrată marca respectivă.
- 28 În ceea ce privește, mai întâi, articolul 9 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 și articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2008/95, trebuie amintit că aceste dispoziții vizează ipoteza numită „dubla identitate”, în care utilizarea de către un terț a unui semn identic cu marca se face pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care este înregistrată marca (Hotărârea din 22 septembrie 2011, Interflora și Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punctul 33).

- 29 Expresia „pentru produse sau servicii” care figurează în aceste dispoziții cuprinde, în principiu, produsele sau serviciile terțului care utilizează semnul identic cu marca. Dacă este cazul, aceasta poate privi și produsele sau serviciile unei alte persoane în numele și pe seama căreia acționează terțul (Hotărârea din 23 martie 2010, Google France și Google, C-236/08-C-238/08, EU:C:2010:159, punctul 60 și jurisprudența citată).
- 30 În schimb, această expresie nu cuprinde, în principiu, produsele sau serviciile titularului mărcii, care, la articolul 9 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 și la articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2008/95, intră sub incidența expresiei „cele pentru care aceasta este înregistrată”. Cerința privind identitatea „între produse sau servicii”, care este menționată în considerentul (8) al Regulamentului 207/2009 și în considerentul (11) al Directivei 2008/95 și care este prevăzută la articolul 9 alineatul (1) litera (a) din acest regulament, precum și la articolul 5 alineatul (1), litera (a) din această directivă, urmărește să limiteze dreptul de interdicere, conferit prin aceste dispoziții titularilor de mărci individuale, în cazul în care există identitate între semnul utilizat de terț și de marcă, dar și între produsele comercializate sau serviciile furnizate de terț – sau de către o persoană în numele și pe seama căreia acționează terțul – și produsele sau serviciile pentru care titularul și-a înregistrat marca.
- 31 După cum Curtea a precizat deja, în mod excepțional, este susceptibilă să intre sub incidența dispozițiilor menționate utilizarea semnului de către un terț pentru a identifica produsele titularului mărcii atunci când aceste produse constituie însuși obiectul serviciilor furnizate de acest terț. Astfel, într-un asemenea caz, semnul este utilizat pentru a identifica proveniența produselor care fac obiectul acestor servicii și există o legătură specifică și indisolubilă între produsele care poartă marca și serviciile menționate. Cu toate acestea, cu excepția acestei ipoteze specifice, articolul 9 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 și articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2008/95 trebuie interpretate în sensul că au în vedere utilizarea unui semn identic cu marca pentru produse comercializate sau pentru servicii furnizate de către terț care sunt identice cu cele pentru care este înregistrată marca (a se vedea în acest sens Hotărârea din 25 ianuarie 2007, Adam Opel, C-48/05, EU:C:2007:55, punctele 27 și 28).
- 32 Ipoteza specifică menționată la punctul precedent privește îndeosebi cazuri în care prestatorul unui serviciu procedează la o utilizare neautorizată a unui semn identic cu marca unui fabricant de produse pentru a anunța publicul că este specializat ori specialist în astfel de produse (a se vedea în acest sens Hotărârea din 3 martie 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, punctul 28 și jurisprudența citată).
- 33 Or, în speță, sub rezerva verificării de către instanța de trimitere, reiese că aplicarea de către Dr. Liebe a semnului pretins identic cu mărcile ÖKO-TEST nu are nici ca obiect, nici ca efect exercitarea, la fel ca ÖKO-Test Verlag sau în numele și pe seama acesteia, a unei activități economice care constă într-un serviciu de informare și de consiliere pentru consumatori. Nu par să existe nici indicii care să permită să se considere că, prin aplicarea acestui semn, Dr. Liebe încearcă să se prezinte în fața publicului în calitate de specialist în domeniul testării de produse sau că există o legătură specifică și indisolubilă între activitatea sa economică, care constă în producerea și în comercializarea de paste de dinți, și cea a ÖKO-Test Verlag. Dimpotrivă, reiese că semnul identic sau similar cu mărcile menționate se aplică pe ambalajul pastelor de dinți comercializate de Dr. Liebe numai în scopul de a atrage atenția consumatorilor cu privire la calitatea acestor paste de dinți și de a promova vânzarea produselor Dr. Liebe. Prin urmare, situația în discuție în litigiul principal se distinge de ipoteza specifică menționată la punctele 31 și 32 din prezenta hotărâre.
- 34 În ceea ce privește apoi articolul 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 și articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/95, care conferă titularului mărcii o protecție specifică împotriva utilizării de către terți a unor semne identice sau similare cu marca, generând un risc de confuzie în percepția publicului, reiese din modul de redactare a acestor dispoziții, interpretat în lumina considerentului (8) al regulamentului și a considerentului (11) al directivei, că respectiva

protecție conferită titularului mărcii este limitată la cazurile în care există o identitate sau o similitudine nu numai între semnul utilizat de terț și de marcă, ci și între produsele sau serviciile vizate de acest semn, pe de o parte, și cele vizate de marcă, pe de altă parte.

- 35 Asemenea expresiei „pentru produse sau servicii”, care figurează la articolul 9 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 și la articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2008/95, termenii „produsul[e] sau [...] serviciul[e] aflate sub incidența [...] semnului”, care figurează la alineatele (1) litera (b) ale articolelor menționate privește în principiu produse comercializate sau servicii furnizate de către un terț [Hotărârea din 12 iunie 2008, O2 Holdings și O2 (UK), C-533/06, EU:C:2008:339, punctul 34]. În cazul unei lipse de similitudine între produsele sau serviciile terțului și cele pentru care este înregistrată marca, protecția acordată prin aceste dispoziții nu este aplicabilă (a se vedea în special Hotărârea din 15 decembrie 2011, Frisdranken Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, punctele 31-33).
- 36 La articolul 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 și la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/95 se prevede astfel, la fel ca la alineatele (1) litera (a) ale articolelor menționate, cerința comparabilității produselor sau serviciilor terțului, pe de o parte, cu cele ale titularului mărcii, pe de altă parte. Aceste litere (a) și (b) se disting, în această privință, în mod fundamental de articolul 9 alineatul (1) litera (c) din acest regulament și de articolul 5 alineatul (2) din această directivă, care prevăd în mod expres că o astfel de comparabilitate nu este necesară atunci când marca se bucură de renume.
- 37 Această diferență prevăzută în mod expres de legiuitorul Uniunii între protecția conferită titularilor oricăror mărci individuale și aceea, suplimentară, de care se bucură titularul mărcii atunci când marca sa este, pe de altă parte, de renume, a fost menținută și cu ocazia modificărilor succesive ale legislației Uniunii cu privire la mărci. Astfel, termenii „pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care marca [Uniunii Europene] este înregistrată” și „pentru produsele sau serviciile care sunt identice sau similare cu produsele sau serviciile pentru care marca este înregistrată” se regăsesc acum la articolul 9 alineatul (2) literele (a) și (b) din Regulamentul 2017/1001 și la articolul 10 alineatul (2) literele (a) și (b) din Directiva 2015/2436, diferențiind astfel protecția conferită de orice marcă individuală de protecția prevăzută de regulament, la articolul 9 alineatul (2) litera (c), și de directivă, la articolul 10 alineatul (2) litera (c), care se aplică în cazul în care marca se bucură de renume, iar un terț utilizează un semn care „este identic sau similar cu marca, indiferent dacă este utilizat sau nu pentru produse sau servicii care sunt identice, sunt similare sau nu sunt similare cu cele pentru care marca este înregistrată”.
- 38 Rezultă din ansamblul elementelor care precedă că titularul unei mărci individuale constituită dintr-un certificat de testare, înregistrată pentru produse de imprimare și pentru servicii de testare, precum și de furnizare de informații și de consiliere a consumatorilor, poate, în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile, să invoce dreptul de interdicție prevăzut la articolul 9 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul nr. 207/2009 și la articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva 2008/95 împotriva terților, precum și a eventualilor săi concurenți, care utilizează un semn identic sau similar cu această marcă pentru produse sau servicii de tipărire de teste, furnizare de informații și consiliere pentru consumatori sau pentru produse sau servicii similare, dar că acesta nu se poate prevala de acest drept împotriva fabricantilor de produse de consum testate care aplică semnul identic sau similar cu marca menționată pe aceste bunuri de consum.
- 39 În măsura în care ÖKO-Test Verlag și guvernul german au susținut, în observațiile lor scrise, că o astfel de interpretare, deși este întemeiată pe modul de formulare și pe economia Regulamentului nr. 207/2009, precum și ale Directivei 2008/95, ar reduce în mod nejustificat protecția titularilor de mărci individuale constituite dintr-un certificat de test precum cel în discuție în litigiul principal, trebuie precizat, astfel cum a arătat Comisia Europeană în observațiile sale scrise, că dreptul exclusiv conferit de o marcă nu este absolut, întrucât legiuitorul Uniunii, dimpotrivă, a delimitat în mod precis întinderea acestui drept.

- 40 Pe de altă parte, niciun element din obiectivele legislației Uniunii în materie de mărci, cum este cel de a contribui la sistemul de concurență nenedaturată în Uniune (a se vedea printre altele în acest sens Hotărârea din 4 octombrie 2001, Merz & Krell, C-517/99, EU:C:2001:510, punctele 21 și 22, precum și Hotărârea din 14 septembrie 2010, Lego Juris/OAPI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punctul 38), nu permite să se concluzioneze că finalitatea acestei legislații impune ca titularul unei mărci individuale constituite dintr-un certificat de testare poată în mod necesar să se opună, în temeiul articolului 9 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul nr. 207/2009 sau al articolului 5 alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva 2008/95, aplicării de către fabricantul unui produs a acestui certificat însoțit de rezultatul testării la care ar fi fost supus acest produs.
- 41 Acest lucru este valabil cu atât mai mult cu cât legiuitorul Uniunii a completat regimul mărcilor Uniunii Europene prevăzând la articolul 74a și următoarele din Regulamentul nr. 207/2009, devenite articolul 83 și următoarele din Regulamentul 2017/1001, posibilitatea de a înregistra ca marcă a Uniunii Europene de certificare anumite semne, printre care se numără cele care sunt capabile să diferențieze produsele sau serviciile pentru care calitatea este certificată de titularul mărcii în raport cu produsele și serviciile care nu beneficiază de o astfel de certificare. Spre deosebire de o marcă individuală, o astfel de marcă de certificare permite titularului să indice, în cadrul unui regulament de utilizare, care sunt persoanele îndreptățite să utilizeze marca.
- 42 În măsura în care ÖKO-Test Verlag susține că aplicarea certificatului de testare de către Dr. Liebe nu avea acoperire în contractul de licență încheiat anterior, este necesar, în sfârșit, să se adauge că împrejurarea că titularul unei mărci, cum este ÖKO-Test Verlag, nu se poate întemeia în mod util, față de fabricanții ale căror produse le-a testat, pe articolul 9 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul nr. 207/2009 și pe articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva 2008/95 înseamnă nu că aceasta este lipsită de protecție juridică împotriva acelor fabricanți, ci doar că conflictele dintre ea și respectivii fabricanți trebuie să fie examinate din perspectiva altor norme de drept. Printre aceste norme se pot număra cele privind răspunderea contractuală sau extracontractuală, precum și normele, vizate în cea de a doua întrebare, care sunt prevăzute la articolul 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 și la articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2008/95.
- 43 Având în vedere toate considerațiile care precedă, trebuie să se răspundă la prima întrebare că articolul 9 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul nr. 207/2009 și articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva 2008/95 trebuie interpretate în sensul că nu îndreptățesc titularul unei mărci individuale constituite dintr-un certificat de testare să se opună aplicării, de către un terț, a unui semn identic sau similar cu acea marcă pe produse care nu sunt nici identice și nici similare cu produsele sau cu serviciile pentru care este înregistrată marca respectivă.

Cu privire la a doua întrebare

- 44 Prin intermediul celei de a doua întrebări, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă articolul 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 și articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2008/95 trebuie interpretate în sensul că îndreptățesc titularul unei mărci individuale de renume, constituită dintr-un certificat de testare, să împiedice aplicarea de către un terț a unui semn identic sau similar cu această marcă pe produse care nu sunt nici identice și nici similare cu cele pentru care este înregistrată marca respectivă.
- 45 Dispozițiile menționate în cuprinsul punctului anterior determină întinderea protecției conferite titularilor mărcilor de renume. În temeiul lor, acești titulari sunt îndreptățiți să interzică oricărui terț să folosească, fără acordul lor, în comerț, fără motiv întemeiat, un semn identic sau similar – indiferent dacă pentru produse sau servicii similare sau pentru produse sau servicii care nu sunt similare celor pentru care sunt înregistrate aceste mărci – atunci când utilizarea generează un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcilor respective sau aduce atingere acestui caracter distinctiv

sau acestui renume. Exercițarea acestui drept nu presupune existența unui risc de confuzie în percepția publicului vizat (a se vedea în acest sens, printre altele, Hotărârea din 22 septembrie 2011, Interflora și Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punctele 68, 70 și 71, precum și Hotărârea din 20 iulie 2017, Ornua, C-93/16, EU:C:2017:571, punctul 50).

- 46 Astfel cum reiese din cererea de decizie preliminară, instanța de trimitere consideră că, în speță, Dr. Liebe a aplicat pe produsele sale un semn identic sau similar cu mărcile ÖKO-TEST fără consimțământul ÖKO-Test Verlag. Aceasta are însă îndoieli cu privire la aspectul dacă aceste mărci conferă, în favoarea ÖKO-Test Verlag, protecția prevăzută de dispozițiile menționate. Instanța de trimitere atrage atenția asupra faptului că, în cadrul publicului relevant german, certificatul de testare este cel care se bucură de renume, iar nu înregistrarea sa ca marcă. Acest public ar percepe, pe de altă parte, aplicarea semnelor realizată de Dr. Liebe ca pe o afișare a unui certificat de testare, iar nu ca pe o utilizare a unui astfel de certificat ca marcă.
- 47 În această privință, trebuie amintit că noțiunea de „[renume]”, prevăzută la articolul 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 și la articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2008/95, presupune un anumit grad de cunoaștere de către publicul relevant. Acest public trebuie determinat în funcție de produsul sau de serviciul comercializat sub marca în cauză, iar gradul de cunoaștere necesar trebuie considerat atins dacă marca este cunoscută de o parte semnificativă a acestui public (a se vedea în acest sens Hotărârea din 6 octombrie 2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, punctele 21-24, și Hotărârea din 3 septembrie 2015, Iron & Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, punctul 17).
- 48 Din aceste principii rezultă că „renume[le]” mărcilor ÖKO-TEST, în sensul acestor dispoziții, depinde de aspectul dacă o parte semnificativă a publicului căruia i se adresează ÖKO-Test Verlag prin intermediul serviciului de informații și de consiliere pentru consumatori, precum și prin intermediul revistei sale cunoaște semnul din care sunt constituite aceste mărci, în speță certificatul de testare.
- 49 După cum a arătat avocatul general la punctul 79 din concluziile sale, această cerință de cunoaștere nu poate fi interpretată în sensul că publicul trebuie să fie la curent cu împrejurarea că certificatul de testare a fost înregistrat ca marcă. Este suficient ca o parte semnificativă a publicului relevant să cunoască acest semn.
- 50 În ceea ce privește, în particular, articolul 9 alineatul (1) litera (c) menționat, trebuie amintit că este suficient, pentru ca titularul unei mărci a Uniunii Europene să se bucure de protecția conferită de această dispoziție, ca marca respectivă să beneficieze de o astfel de notorietate într-o parte substanțială a teritoriului Uniunii, o asemenea parte putând eventual corespunde, de exemplu, teritoriului unui singur stat membru. Din moment ce această condiție este îndeplinită, trebuie să se considere că marca Uniunii Europene în cauză se bucură de notorietate în întreaga Uniune (a se vedea în acest sens Hotărârea din 6 octombrie 2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, punctele 27, 29 și 30, precum și Hotărârea din 20 iulie 2017, Ornua, C-93/16, EU:C:2017:571, punctul 51).
- 51 Potrivit constatărilor care figurează în decizia de trimitere, semnul din care sunt constituite mărcile ÖKO-TEST, și anume certificatul de testare reprodus la punctul 11 din prezenta hotărâre, este cunoscut de o parte semnificativă a publicului relevant de pe întregul teritoriu german. Rezultă că mărcile ÖKO-TEST se bucură de [renume], în sensul articolului 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 și al articolului 5 alineatul (2) din Directiva 2008/95, astfel încât ÖKO-Test Verlag se bucură de protecția oferită de aceste dispoziții.
- 52 Va reveni, prin urmare, instanței de trimitere sarcina de a examina dacă aplicarea, de către Dr. Liebe, a semnelor identice sau similare cu mărcile ÖKO-TEST pe produsele sale a permis Dr. Liebe să obțină foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcilor respective ori a adus atingere acestui caracter distinctiv sau acestui renume. În cazul în care ar constata că aceasta este într-adevăr situația, i-ar reveni de asemenea obligația de a examina dacă, în speță, Dr. Liebe a făcut dovada unui

„motiv întemeiat”, în sensul articolului 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 și al articolului 5 alineatul (2) din Directiva 2008/95, pentru aplicarea acestui semn pe produsele respective. Astfel, în acest din urmă caz, ar fi necesar să se concluzioneze că ÖKO-Test Verlag nu are dreptul să interzică utilizarea respectivă în temeiul acestor dispoziții (a se vedea prin analogie Hotărârea din 6 februarie 2014, Leidseplein Beheer și de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punctele 43 și 44).

- 53 Având în vedere ceea ce precedă, trebuie să se răspundă la a doua întrebare că articolul 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 și articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2008/95 trebuie interpretate în sensul că îndreptățesc titularul unei mărci individuale de renume, constituită dintr-un certificat de testare, să împiedice aplicarea de către un terț a unui semn identic sau similar cu această marcă pe produse care nu sunt nici identice și nici similare cu cele pentru care este înregistrată marca respectivă, cu condiția să se demonstreze că, prin această aplicare, acest terț obține foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele aceleiași mărci ori aduce atingere acestui caracter distinctiv sau acestui renume și că, în acest caz, terțul menționat nu a făcut dovada existenței unui „motiv întemeiat”, în sensul acestor dispoziții, în sprijinul unei astfel de aplicări.

Cu privire la cheltuielile de judecată

- 54 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 9 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca [Uniunii Europene] și articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b) 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 interpretate în sensul că nu îndreptățesc titularul unei mărci individuale constituite dintr-un certificat de testare să se opună aplicării, de către un terț, a unui semn identic sau similar cu acea marcă pe produse care nu sunt nici identice și nici similare cu produsele sau cu serviciile pentru care este înregistrată marca respectivă.**
- 2) Articolul 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 și articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2008/95 trebuie interpretate în sensul că îndreptățesc titularul unei mărci individuale de renume, constituită dintr-un certificat de testare, să împiedice aplicarea de către un terț a unui semn identic sau similar cu această marcă pe produse care nu sunt nici identice și nici similare cu cele pentru care este înregistrată marca respectivă, cu condiția să se demonstreze că, prin această aplicare, acest terț obține foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele aceleiași mărci ori aduce atingere acestui caracter distinctiv sau acestui renume și că, în acest caz, terțul menționat nu a făcut dovada existenței unui „motiv întemeiat”, în sensul acestor dispoziții, în sprijinul unei astfel de aplicări.**

Semnături