



# Repertoriul jurisprudenței

CONCLUZIILE AVOCATEI GENERALE  
DOAMNA LAILA MEDINA  
prezentate la 21 septembrie 2023<sup>1</sup>

**Cauza C-334/22**

**Audi AG  
împotriva  
GQ**

[cerere de decizie preliminară formulată de Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunalul Regional din Varșovia, Polonia)]

„Trimitere preliminară – Regulamentul (UE) 2017/1001 – Articolul 9 alineatele (2) și (3) – Drepturi conferite de o marcă a Uniunii Europene – Utilizarea de către un terț a unui semn identic sau similar în cadrul comerțului – Piese de schimb pentru automobile – Grile de radiator – Element de fixare pentru introducerea siglei producătorului de automobile – Articolul 14 alineatul (1) litera (c) și alineatul (2) – Limitarea efectelor unei mărci a Uniunii Europene – Utilizarea unui semn identic sau similar pentru a indica destinația unui produs ca accesoriu sau piesă de schimb – Practici loiale în materie industrială sau comercială – Criterii de apreciere”

## I. Introducere

1. Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 9 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) 2017/1001<sup>2</sup>, precum și a articolului 14 alineatul (1) litera (c) și alineatul (2) din regulamentul menționat.
2. Cererea a fost formulată în cadrul unui litigiu între Audi AG, un producător de automobile și accesorii auto, pe de o parte, și GQ, un comerciant cu ridicata de piese de schimb care vinde aceste produse pe un site internet, pe de altă parte. Litigiul privește o pretinsă încălcare de către GQ a drepturilor de proprietate conferite Audi AG de o marcă a Uniunii Europene figurativă deținută de Audi.
3. Prezenta cauză se concentrează asupra sferei de protecție a dreptului exclusiv conferit de o marcă a Uniunii Europene titularului acesteia și asupra limitărilor efectelor acestei mărci astfel încât să permită unui terț să o utilizeze în cadrul comerțului. Cauza reprezintă pentru Curte o ocazie de a-și dezvolta jurisprudența referitoare la interpretarea Regulamentului 2017/1001 în ceea ce privește comercializarea pieselor de schimb, în special a celor pentru automobile.

<sup>1</sup> Limba originală: engleza.

<sup>2</sup> Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (JO 2017, L 154, p. 1).

## II. Cadrul juridic

### A. Regulamentul 2017/1001

4. Articolul 9 din Regulamentul 2017/1001, intitulat „Drepturi conferite de o marcă UE”, prevede:

„(1) Înregistrarea unei mărci UE conferă titularului său drepturi exclusive.

(2) Fără a aduce atingere drepturilor titularilor dobândite înainte de data depunerii cererii sau de data de prioritate a mărcii UE, titularul respectivei mărci UE are dreptul să împiedice orice terț să utilizeze un semn în cadrul comerțului, fără consimțământul său, pentru produse sau servicii în cazul în care:

- (a) semnul este identic cu marca UE și este utilizat pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care marca UE este înregistrată;
- (b) semnul este identic [...] sau similar cu marca UE și este utilizat în legătură cu produsele sau serviciile care sunt identice sau similare cu produsele sau serviciile pentru care marca UE este înregistrată, în cazul în care există un risc de confuzie din partea publicului; riscul de confuzie cuprinde riscul de asociere între semn și marcă;

[...]

(3) În temeiul alineatului (2), pot fi interzise, în special, următoarele:

- (a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalajul acestor produse;
- (b) oferirea produselor, introducerea lor pe piață sau păstrarea lor cu această destinație sub acest semn, ori oferirea sau asigurarea de servicii sub semnul respectiv;
- (c) importul sau exportul de produse sub acest semn;

[...]”

5. Articolul 14 din Regulamentul 2017/1001, intitulat „Limitarea efectelor unei mărci UE”, prevede:

„(1) O marcă UE nu conferă titularului său dreptul de a interzice terților utilizarea în comerț:

[...]

(c) a mărcii UE dacă acest lucru este necesar pentru a identifica sau a face o trimitere la produse sau servicii ca fiind ale titularului respectivei mărci, mai ales atunci când utilizarea mărcii în cauză se impune pentru indicarea destinației unui produs sau a unui serviciu, în special ca accesorii sau piese de schimb.

(2) Alineatul (1) se aplică numai în cazul în care utilizarea de către un terț se face în conformitate cu practicile loiale în materie industrială sau comercială.”

## **B. Regulamentul (CE) nr. 6/2002**

6. Articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002<sup>3</sup>, intitulat „Drepturi conferite de desenul sau modelul industrial comunitar”, prevede:

„(1) Desenul sau modelul industrial comunitar înregistrat conferă titularului său dreptul exclusiv de a-l utiliza și interzice oricărui terț utilizarea acestuia fără consimțământul titularului. Prin utilizare, în înțelesul prezentei dispoziții, se înțelege, în special, fabricarea, ofertarea, introducerea pe piață, importul, exportul sau utilizarea propriu-zisă a unui produs în care a fost încorporat sau căruia i s-a aplicat desenul sau modelul în cauză, precum și depozitarea produsului respectiv în scopurile menționate anterior.

[...]”

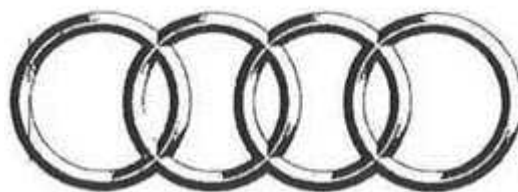
7. Articolul 110 din Regulamentul nr. 6/2002, intitulat „Dispoziție tranzitorie”, prevede:

„(1) Până la data intrării în vigoare a modificărilor aduse prezentului regulament, la propunerea Comisiei în acest sens, nu se acordă protecție sub titlul de desen sau model industrial comunitar pentru un desen sau model care constituie o piesă dintr-un produs complex, piesă utilizată în sensul articolului 19 alineatul (1) pentru a permite repararea acestui produs complex cu scopul de a-i reda aspectul inițial.

[...]”

## **III. Situația de fapt și întrebările preliminare**

8. Reclamanta, Audi AG, este o întreprindere cu sediul în Ingolstadt (Germania) care deține drepturi exclusive asupra mărcii Uniunii Europene figurative reprezentate mai jos, înregistrată cu numărul 000018762, printre altele, în clasa 12 din Clasificarea de la Nisa (vehicule, piese de schimb, accesorii auto). Marca reprezintă un semn compus din patru inele juxtapuse în plan orizontal și suprapuse, pe care reclamanta îl reproduce și îl utilizează ca siglă proprie:



9. Pârâtul, GQ, este o persoană fizică care își desfășoară activitatea în domeniul vânzării de piese de schimb pentru automobile. Acesta nu oferă produsele respective direct consumatorilor, ci le vinde altor distribuitori. Între anii 1986 și 2017, pârâtul a promovat și a oferit spre vânzare pe site-ul său de internet grile de radiator personalizate și concepute pentru vechile modele Audi din anii 1980-1990. Aceste grile de radiator includeau, la fel ca cele originale, un spațiu concav pentru introducerea și montarea siglei producătorului auto, corespunzând conturului mărcii Uniunii aparținând reclamantei.

<sup>3</sup> Regulamentul Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare (JO 2002, L 3, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 33, p. 70).

10. Începând din anul 2017, reclamanta a introdus mai multe acțiuni în instanță împotriva pârâtului, cu scopul de a împiedica comercializarea pieselor de schimb neoriginale în cazul cărora forma anumitor elemente corespundea, parțial sau total, mărcii reclamantei. Mai precis, în luna mai a anului 2020, reclamanta a sesizat Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunalul Regional din Varșovia, Polonia), instanța de trimitere din prezenta cauză, solicitându-i să îi interzică pârâtului să importe, să ofere, să comercializeze și să promoveze grile de radiator care nu sunt originale și care poartă un semn identic sau similar cu marca Uniunii care îi aparține. Reclamanta a solicitat de asemenea distrugerea a 70 de astfel de grile de radiatoare auto reținute de autoritățile vamale.

11. Instanța de trimitere consideră că, pentru a se pronunța în această cauză, trebuie să stabilească dacă sfera protecției conferite de marca Uniunii aparținând reclamantei – care, potrivit acestei instanțe, are un pronunțat caracter distinctiv, este cunoscută la scară largă în Polonia și este asociată în mod clar cu reclamanta – se extinde și la elementul care permite introducerea și montarea siglei producătorului auto pe o grilă de radiator și care, în virtutea formei sale, este identic sau similar cu această marcă într-un mod care poate genera confuzie.

12. În special, instanța de trimitere nutrește îndoieli, în primul rând, cu privire la aspectul dacă elementul pentru introducerea și montarea siglei producătorului auto pe o grilă de radiator îndeplinește funcția unei mărci, și anume aceea de a indica originea produsului. Această îndoială există chiar și în ipoteza în care elementul menționat corespunde formei siglei producătorului și, prin urmare, poate fi considerat identic cu marca Uniunii care îi aparține acestuia sau cel puțin similar cu aceasta într-un mod care poate genera confuzie.

13. În această privință, instanța de trimitere atrage atenția Curții asupra inexistenței în dreptul mărcilor Uniunii Europene a unei dispoziții echivalente cu articolul 110 alineatul (1) din Regulamentul nr. 6/2002– așa-numita clauză „privind reparațiile” – care, prin raportare la desenele sau modelele industriale ale Uniunii, exclude din sfera protecției acel desen sau model industrial care constituie o piesă componentă a unui produs complex, utilizată pentru a permite repararea acestui produs complex cu scopul de a-i reda aspectul inițial. De asemenea, aceasta consideră că interpretarea articolului 9 alineatele (2) și (3) din Regulamentul 2017/1001 ar trebui să se ghideze după obiectivul dreptului mărcilor Uniunii de a proteja concurența nedegradată și interesul consumatorilor de a putea alege între a achiziționa piese auto de schimb originale sau piese auto de schimb neoriginale.

14. În al doilea rând, dacă s-ar accepta că elementul pentru introducerea și montarea siglei unui producător auto pe o grilă de radiator îndeplinește funcția unei mărci, s-ar ridica de asemenea, în opinia instanței de trimitere, problema dacă articolul 14 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 2017/1001 ar permite unui vânzător de piese de schimb să comercializeze grile care nu sunt originale și care conțin un astfel de element. În caz afirmativ, instanța de trimitere ridică problema criteriilor de evaluare care trebuie aplicate pentru a stabili dacă utilizarea mărcii Uniunii este conformă cu practicile loiale în materie industrială și comercială, astfel cum prevede articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul 2017/1001.

15. În aceste condiții, Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunalul Regional din Varșovia) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

„1a) Articolul 14 alineatul (1) litera (c) din [Regulamentul 2017/1001] trebuie interpretat în sensul că se opune ca titularul unei mărci/instanța să interzică unui terț să utilizeze în comerț un semn identic cu o marcă a Uniunii sau similar cu aceasta într-un mod care poate genera confuzie, în legătură cu piese de schimb pentru autoturisme (grile pentru radiator), dacă semnul respectiv constituie un element de fixare pentru un accesoriu auto (o siglă care reprezintă marca Uniunii) și

dacă din punct de vedere tehnic există posibilitatea montării siglei originale care reprezintă marca Uniunii pe o piesă auto de schimb (grilă pentru radiator) fără a reproduce pe această piesă un semn identic cu marca Uniunii sau similar cu aceasta într-un mod care poate genera confuzie;

sau

dacă din punct de vedere tehnic nu există posibilitatea montării siglei originale care reprezintă marca Uniunii pe o piesă de schimb auto (grilă pentru radiator) fără a reproduce pe această piesă un semn identic cu marca Uniunii sau similar cu aceasta într-un mod care poate genera confuzie?

În cazul unui răspuns afirmativ la oricare dintre întrebările de la punctul 1) litera a):

- b) Ce criterii de evaluare ar trebui utilizate în astfel de cazuri pentru a determina dacă utilizarea mărcii Uniunii este conformă cu practicile loiale în materie industrială și comercială?
- c) Articolul 9 alineatul (2) și alineatul (3) litera (a) din [Regulamentul 2017/1001] trebuie interpretat în sensul că, în cazul în care marca este un element al formei unei piese auto și în lipsa în cadrul [regulamentului menționat] a unei clauze echivalente clauzei privind reparațiile de la articolul 110 alineatul (1) din [Regulamentul nr. 6/2002], marca nu îndeplinește funcția de indicare a originii într-o astfel de situație?
- d) Articolul 9 alineatul (2) și alineatul (3) litera (a) din [Regulamentul 2017/1001] trebuie interpretat în sensul că, în cazul în care elementul de fixare a mărcii, care reprezintă forma mărcii sau este similar cu aceasta într-un mod care poate genera confuzie, este un element al formei unei piese auto și în lipsa în cadrul [regulamentului menționat] a unei clauze echivalente clauzei privind reparațiile de la articolul 110 alineatul (1) din [Regulamentul nr. 6/2002], elementul de fixare nu poate fi tratat ca o marcă ce îndeplinește funcția de indicare a originii, chiar dacă este identic cu marca sau similar cu aceasta într-un mod care poate genera confuzie?”

#### IV. Analiză

16. Prin întrebările adresate, instanța de trimitere ridică, în primul rând, problema dacă articolul 14 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 2017/1001 poate fi interpretat în sensul că un vânzător de piese auto de schimb neoriginale, și anume grile de radiator, este autorizat să comercializeze piesele respective atunci când acestea includ un element pentru introducerea și montarea siglei unui producător auto, care, în virtutea formei sale, este identic sau similar cu marca Uniunii deținută de acest producător într-un mod care poate genera confuzie.

17. Instanța de trimitere adresează această întrebare făcând referire la două ipoteze plauzibile, și anume în funcție de aspectul dacă este posibil sau imposibil din punct de vedere tehnic ca sigla acestui producător să fie introdusă și montată fără a reproduce marca acestuia [prima întrebare litera a)]. În cazul în care răspunsul la întrebarea anterioară este afirmativ în ambele sau în oricare dintre aceste ipoteze, instanța de trimitere solicită să se stabilească, astfel, criteriile pentru a evalua dacă această utilizare este, așa cum prevede articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul 2017/1001, în conformitate cu practicile loiale în materie industrială și comercială [prima întrebarea litera b)].

18. În al doilea rând, instanța de trimitere solicită să se stabilească dacă elementul dintr-o grilă de radiator care servește la introducerea și montarea siglei producătorului auto și care, prin urmare, reproduce forma unei mărci a Uniunii figurative deținute de producătorul respectiv poate fi considerat o marcă care îndeplinește funcția de indicare a originii în conformitate cu articolul 9 alineatele (2) și (3) din Regulamentul 2017/1001 [prima întrebare literele c) și d)]<sup>4</sup>.

19. Evaluarea condițiilor de aplicare a limitărilor dreptului exclusiv conferit de o marcă a Uniunii, prevăzute la articolul 14 din Regulamentul 2017/1001, este relevantă numai în măsura în care există o încălcare a acelui drept exclusiv, al cărui domeniu de aplicare este definit la articolul 9 din Regulamentul 2017/1001<sup>5</sup>. Din acest motiv, vom răspunde mai întâi la a prima întrebare literele c) și d), iar apoi la prima întrebare literele a) și b).

#### **A. Cu privire la prima întrebare literele c) și d)**

20. Prima întrebare literele c) și d) privește interpretarea articolului 9 alineatele (2) și (3) din Regulamentul 2017/1001. În esență, ambele litere ale acestei întrebări invită Curtea să stabilească dacă includerea de către un producător auto independent a unui element în grila radiatorului automobilului în scopul introducerii și montării siglei producătorului, care reproduce forma unei mărci a Uniunii deținute de acest producător, constituie o utilizare a unui semn în cadrul comerțului în sensul acestor dispoziții.

21. Ca observație preliminară, este important de amintit că, potrivit articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul 2017/1001, înregistrarea unei mărci UE conferă titularului său drepturi exclusive care, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din acest regulament, îi permit acestuia să interzică oricărui terț care nu are consimțământul său să utilizeze, în cadrul comerțului, un semn identic sau similar pentru produse sau servicii, atunci când sunt îndeplinite anumite condiții.

22. Articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul 2017/1001 enumeră, în mod neexhaustiv, tipurile de utilizare care pot fi interzise de titularul unei mărci a Uniunii. Acestea includ aplicarea semnului pe produse sau pe ambalajul acestora [litera (a)]; oferirea produselor, introducerea lor pe piață sau păstrarea lor cu această destinație sub acest semn [litera (b)], precum și importul sau exportul de produse sub acest semn [litera (c)]<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> La prima întrebare literele c) și d), instanța de trimitere distinge, pentru a stabili dacă marca în discuție în prezenta cauză îndeplinește funcția de indicare a originii între (i) cazul în care marca face parte din forma unei piese auto și (ii) cazul în care marca face parte din elementul de fixare inclus în forma unei piese auto. În acord cu poziția generală a părților, cele două litere ale întrebării pot fi reformulate în termenii prezentați la acest punct.

<sup>5</sup> A se vedea de asemenea în această privință G.N. Hasselblatt (ed.), *European Union Trade Mark Regulation (EU) 2017/1001 – Article-by-Article Commentary*, Beck, 2018, p. 431.

<sup>6</sup> Prima întrebare literele c) și d) adresată de instanța de trimitere se referă numai la articolul 9 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul 2017/1001. Cu toate acestea, având în vedere situația de fapt din litigiul principal, astfel cum este prezentată în decizia de trimitere, reiese că dispozițiile articolului 9 alineatul (3) literele (b) și (c) din acest regulament ar trebui de asemenea să fie luate în considerare în sensul prezentei cauze.

23. Potrivit unei jurisprudențe constante a Curții, dreptul exclusiv al titularului unei mărci a Uniunii este acordat cu scopul de a-i permite acestuia să își protejeze interesele specifice în calitate de titular al mărcii respective, cu alte cuvinte pentru a garanta că aceasta din urmă își poate îndeplini funcțiile. În consecință, exercitarea dreptului menționat trebuie să fie rezervată cazurilor în care utilizarea semnului de către un terț aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcțiilor mărcii. Acestea includ nu doar funcția esențială a mărcii, care constă în a garanta consumatorilor proveniența produsului sau a serviciului, ci și celelalte funcții ale acesteia, precum în special cea care constă în garantarea calității acestui produs sau serviciu ori funcțiile de comunicare, de investiție sau de publicitate<sup>7</sup>.

24. Rezultă că, în temeiul articolului 9 din Regulamentul 2017/1001, titularul unei mărci a Uniunii nu se poate opune utilizării unui semn identic sau similar cu marca într-un mod care poate genera confuzie, dacă această utilizare nu este susceptibilă să aducă atingere niciuneia dintre funcțiile acesteia<sup>8</sup>.

25. În speță, subliniem, în primul rând, că produsele în discuție în litigiul principal sunt grile neoriginale pentru radiatoare auto care reproduc modelele originale în conformitate cu dreptul mărcilor<sup>9</sup>. Aceste grile sunt piese de schimb destinate să acopere și să protejeze radiatorul autovehiculului, funcționând ca element al sistemului de răcire a motorului. Grilele de radiator sunt părți exterioare și vizibile ale caroseriei unui autovehicul și au un impact considerabil asupra aspectului părții frontale a acestuia. Poziția lor le face foarte vulnerabile în eventualitatea unei coliziuni frontale. Este o practică obișnuită ca producătorii auto să proiecteze grilele de radiator ale vehiculelor lor astfel încât să includă un element pentru introducerea și montarea siglei proprii, adesea cu un finisaj cromat, care reproduce o marcă înregistrată anterior deținută de ei.

26. Locașul pentru introducerea și montarea siglei producătorului auto face parte integrantă din grila radiatorului, aflându-se de obicei la mijlocul treimii superioare a părții frontale a vehiculului. Acest element este format dintr-un spațiu concav pentru introducerea siglei și dintr-o serie de deschizături pentru montarea acesteia. De asemenea, partea din spate a siglei are pini pentru prinderea acesteia pe grilă. Este important de reținut că întrebarea adresată de instanța de trimitere în prezenta cauză nu se referă la reproducerea siglei unui producător auto ca atare, ci la locașul prevăzut pentru prinderea acestui accesoriu pe grila radiatorului, care, prin definiție, are o formă ce reprezintă conturul siglei înseși.

27. În al doilea rând, în ceea ce privește întrebarea dacă un element precum cel descris anterior constituie un semn susceptibil să afecteze funcțiile unei mărci, astfel cum prevede jurisprudența citată la punctul 24 de mai sus, subliniem de la bun început că noțiunea de „semn” utilizată la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul 2017/1001 nu este definită în niciuna dintre celelalte dispoziții ale acestui regulament. Cu toate acestea, astfel cum susțin Republica Polonă, Comisia și părțile din litigiul principal, o condiție esențială a conceptului de „semn” este caracterul distinctiv și autonom al acestuia în raport cu produsul pe care îl desemnează. Cu alte cuvinte, pentru a concluziona că un element al unui produs funcționează ca un semn, acesta trebuie să fie perceput ca fiind independent și distinct de produsul în sine.

<sup>7</sup> A se vedea în acest sens Hotărârea din 25 iulie 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha și Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594, punctul 34 și jurisprudența citată).

<sup>8</sup> A se vedea în acest sens Hotărârea din 18 iunie 2009, L'Oréal și alții (C-487/07, EU:C:2009:378, punctul 60 și jurisprudența citată).

<sup>9</sup> Cum am arătat mai sus, a se vedea articolul 110 alineatul (1) din Regulamentul nr. 6/2002, care cuprinde „clauza privind reparațiile”.

28. Observăm că această interpretare a noțiunii de „semn” a fost confirmată în mai multe rânduri de jurisprudența Curții, care a statuat, așa cum susține pârâtul, că un semn nu poate reprezenta o simplă proprietate a produsului în cauză<sup>10</sup>. Aceasta înseamnă, în esență, că un semn nu poate fi asimilat cu elementele acestui produs, în special cu cele care îndeplinesc doar o funcție specifică și care, deși au un impact asupra aspectului global al produsului, nu sunt percepute ca fiind un semn.

29. Un raționament ilustrativ în această privință a fost furnizat de avocatul general Léger în concluziile sale prezentate în cauza Dyson<sup>11</sup>, în care a concluzionat în esență că un element funcțional care face parte din aspectul exterior al unui produs – un recipient transparent care făcea parte din suprafața exterioară a unui aspirator – nu îndeplinește condițiile cerute pentru a constitui un semn, întrucât acest element nu este capabil să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi<sup>12</sup>.

30. Aceasta este, în opinia noastră, și situația elementului în discuție în prezenta cauză, care, astfel cum am descris deja la punctele 25 și 26 din prezentele concluzii, constituie suportul pentru sigla unui producător auto dintr-o grilă de radiator, care face astfel parte din produsul în sine și îndeplinește o simplă funcție tehnică. Această funcție tehnică devine evidentă atunci când se ia în considerare faptul că spațiul concav care rămâne în grila radiatorului este utilizat doar pentru introducerea și montarea unui accesoriu suplimentar – sigla – și care, pentru a îndeplini acest scop specific, trebuie neapărat să fie adaptat la conturul accesoriului respectiv.

31. În această privință, este important să se țină seama de faptul că scopul pieselor de schimb pentru automobile este de a înlocui piesele asamblate inițial<sup>13</sup>. În cazul elementelor exterioare, piesele de schimb sunt destinate, în primul rând, să redea aspectul inițial al automobilului reparat. În caz contrar, înlocuirea unei piese asamblate dintr-un automobil s-ar putea încadra în activitatea de *tuning*, care, de asemenea, poate conferi un nou aspect exteriorului unui automobil, dar care, din punct de vedere conceptual, diferă de repararea automobilului respectiv cu scopul de a-i reda aspectul inițial. De fapt, Curtea și-a însușit această interpretare, subliniind că scopul reparației poate fi atins numai prin intermediul unor piese care sunt identice din punct de vedere vizual cu piesele originale<sup>14</sup>.

32. În opinia noastră, este evident că numai o grilă de radiator care are o poziție proiectată astfel încât să permită introducerea și montarea siglei producătorului auto, astfel cum este aceasta concepută în grila de radiator originală, face posibilă reproducerea aspectului inițial al vehiculului. În consecință, ca piesă de schimb, grilele de radiator pot servi la redarea aspectului inițial al unui automobil numai dacă poziția pentru atașarea siglei reproduce fidel poziția prevăzută în grila originală. Este important de subliniat că, spre deosebire de alte tipuri de piese de schimb, cum ar fi jantele și capacele de roți, o grilă de radiator, din cauza poziției sale frontale în caroseria automobilului, nu poate asigura o redare completă a aspectului exterior al unui automobil decât dacă este identică cu produsul original. Acest lucru explică de ce grilele de

<sup>10</sup> Hotărârea din 6 mai 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punctul 27).

<sup>11</sup> Concluziile avocatului general Léger în cauza Dyson (C-321/03, EU:C:2006:558, dispozitivul).

<sup>12</sup> *Ibidem*, punctul 43.

<sup>13</sup> Pentru o definiție a sintagmei „părți de schimb” în legislația Uniunii, a se vedea articolul 1 alineatul (1) litera (h) din regulamentul (UE) nr. 461/2010 al Comisiei din 27 mai 2010 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri verticale și practici concertate în sectorul autovehiculelor (JO 2010, L 129, p. 52), care prevede că sintagma menționată înseamnă „bunuri care urmează să fie instalate în sau pe un autovehicul pentru a înlocui componente ale respectivului autovehicul”.

<sup>14</sup> A se vedea în acest sens Hotărârea din 20 decembrie 2017, Acacia și D’Amato (C-397/16 și C-435/16, EU:C:2017:992, punctul 75).

radiator care nu au un aspect identic nu sunt oferite frecvent pe piață de producători independenți, cu excepția situației în care sunt folosite, după cum am menționat anterior, pentru *tuning*.

33. În plus, utilizarea unui semn pentru a indica produse sau servicii ca provenind de la o întreprindere determinată trebuie evaluată în cadrul comerțului<sup>15</sup>. Această evaluare trebuie efectuată în lumina percepției și a aprecierii consumatorului care ar putea fi interesat efectiv de achiziționarea de piese de schimb pentru o anumită marcă de vehicule. În această privință, instanța de trimitere arată în decizia de trimitere că pârâtul din litigiul principal comercializează piesele sale de schimb numai distribuitorilor profesioniști, care trebuie, prin urmare, să fie tratați ca reprezentând consumatorul mediu al produselor în discuție în prezenta cauză<sup>16</sup>.

34. Fapt interesant, un studiu empiric recent, publicat într-o revistă științifică de specialitate și care reproduce principalele premise ale prezentei cauze, a fost realizat pentru a determina modul în care prezența mărcii producătorului original pe o piesă de schimb afectează percepția originii comerciale a piesei de schimb și așteptările în materie de calitate ale consumatorilor, în special pe piața poloneză<sup>17</sup>.

35. Studiul sugerează, în primul rând, că acel context în care este utilizat semnul poate neutraliza impactul acestuia ca indicație a originii comerciale a unui produs, mai ales, astfel cum s-a discutat în cadrul ședinței din prezenta cauză, atunci când informațiile disponibile în cursul comercializării grilelor de radiator includ următoarele elemente principale: (i) denumirea produsului și modelele de automobile cărora li se aplică; (ii) prețul unitar, de obicei mai mic decât cel al piesei de schimb originale; (iii) informații suplimentare potrivit cărora piesa de schimb oferită de comerciant nu este originală și (iv) denumirea producătorului independent<sup>18</sup>.

36. În al doilea rând, studiul explică, pe baza sondajului efectuat, că vânzătorii cu amănuntul profesioniști și atelierele au indicat în proporție „covârșitoare” că piesele de schimb provin dintr-o sursă independentă, ceea ce a demonstrat că acești comercianți profesioniști nu au tendința de a fi induși în eroare cu privire la originea grilelor de radiator. Chiar și în cazul utilizatorilor finali, procentajul celor care au indicat producătorul original a fost relativ nesemnificativ. Pe baza acestor elemente, studiul concluzionează că profesioniștii par să perceapă marca Uniunii a producătorului original în contextul vânzării de piese de schimb provenite din surse independente ca pe o descriere a caracteristicilor produsului – ca fiind un element care îndeplinește un scop tehnic – mai degrabă decât ca pe o indicație de origine<sup>19</sup>.

37. Desigur, un studiu empiric nu poate constitui unicul factor decisiv în aprecierea finală a unei cauze individuale din dreptul mărcilor precum cea care face obiectul litigiului principal. Cu toate acestea, studiul susmenționat demonstrează că trebuie efectuată o analiză circumstanțială de la caz la caz pentru a defini gradul de percepție a semnelor în cauză de către consumatorii relevanți. În acest scop, trebuie acordată o atenție deosebită în special informațiilor disponibile în cursul

<sup>15</sup> Hotărârea din 23 februarie 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, punctul 38, denumită în continuare „Hotărârea BMW”).

<sup>16</sup> Chiar dacă Curtea nu s-a pronunțat în această privință, trebuie remarcat că Tribunalul a statuat în mod consecvent că, având în vedere natura tehnică și chiar oneroasă a părților de schimb pentru automobile, care se adresează în principiu unui public format din specialiști și profesioniști, publicul respectiv le va achiziționa în mod efectiv doar după o examinare minuțioasă a proprietăților, precum și a componentei lor și a altor caracteristici. A se vedea în acest sens Hotărârea din 12 iulie 2019, MAN Truck & Bus/EUIPO – Halla Holdings (MANDO) (T-792/17, EU:T:2019:533, punctul 41 și jurisprudența citată).

<sup>17</sup> A. Tischner și K. Stasiuk, „Spare Parts, Repairs, Trade Marks and Consumer Understanding”, *IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law*, nr. 54, 2023, p. 42.

<sup>18</sup> *Ibidem*, p. 44.

<sup>19</sup> *Ibidem*, p. 53.

procesului de comercializare a piesei de schimb în cauză, precum și caracteristicilor speciale ale pieței geografice în discuție. De exemplu, în cazul Poloniei, părțile din prezenta cauză nu par să conteste faptul că în acest stat membru continuă să fie importate din alte state membre cantități semnificative de automobile uzate și avariate. În acest context, automobilele mai vechi care necesită reparații sunt foarte frecvente pe piața poloneză a automobilelor, ceea ce face ca piața reparațiilor din această țară să fie foarte dezvoltată și cunoscută de consumatori, care se arată dispuși să repare astfel de automobile mai vechi pentru a le reda aspectul inițial<sup>20</sup>.

38. Această concluzie este de asemenea în concordanță cu jurisprudența Curții, în special cu Hotărârea pronunțată în cauza Adam Opel<sup>21</sup>, care a fost citată în doctrină<sup>22</sup> cu titlu ilustrativ pentru reproducerea de către un terț a unei mărci a Uniunii deținute de un producător de automobile și care nu îndeplinește funcția de indicare a originii unui produs.

39. În special, Curtea a statuat în această cauză, în ceea ce privește utilizarea, pe modele la scară redusă, a unei mărci a Uniunii aparținând unui producător auto, că nu a existat niciun efect negativ asupra funcției acestei mărci, întrucât publicul relevant nu percepe sigla automobilului care apare pe mașinile de jucărie ca pe o indicație a faptului că modelele la scară redusă provin de la acel producător sau de la o întreprindere care are legături economice cu acesta din urmă<sup>23</sup>. Și în acest caz, circumstanțele și practicile specifice din sectorul în cauză au jucat un rol decisiv. Curtea și-a întemeiat hotărârea pe constatarea factuală a instanței de trimitere potrivit căreia consumatorul mediu de produse din industria jucăriilor era obișnuit ca modelele la scară redusă să se bazeze pe exemple reale și chiar acorda o mare importanță fidelității absolute față de original, astfel încât consumatorul să perceapă sigla producătorului auto ce figurează pe mașinile de jucărie ca pe o caracteristică a reproducerii la scară redusă a unui autovehicul, iar nu ca pe o indicație a faptului că mașina de jucărie în sine provenea de la producătorul respectiv<sup>24</sup>.

40. În opinia noastră, considerațiile care precedă sunt suficiente pentru a permite Curții să excludă, în speță, că simpla siluetă a unei mărci a Uniunii aparținând unui producător auto, ca parte a reproducerii fidele a unei grile de radiator originale și în unicul scop tehnic de a introduce și monta sigla acestui producător, îndeplinește funcțiile unei mărci și că, astfel, constituie o utilizare a unui semn în cadrul comerțului în sensul articolului 9 alineatele (2) și (3) din Regulamentul 2017/1001, în special atunci când apar împrejurările la care se face referire la punctele 35 și 37 din prezentele concluzii, aspect care urmează a fi stabilit de instanța națională.

41. Din motive de exhaustivitate, amintim de asemenea că lipsa în dreptul Uniunii a unei dispoziții echivalente cu „clauza privind reparațiile” în dreptul desenelor și modelelor comunitare, așa cum arată instanța de trimitere în formularea primei întrebări literale c) și d), este lipsită de relevanță pentru a ajunge la concluzia care precedă. Curtea a statuat astfel, în Ordonanța Ford Motor Company<sup>25</sup>, că „clauza privind reparațiile” care figurează la articolul 110 din Regulamentul nr. 6/2002 prevede anumite limitări doar în ceea ce privește protecția în temeiul desenelor și modelelor industriale, și nu se referă nicidecum la protecția în temeiul

<sup>20</sup> *Ibidem*, p. 42.

<sup>21</sup> Hotărârea din 25 ianuarie 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55) (denumită în continuare „Hotărârea Adam Opel”).

<sup>22</sup> A. Kur și M. Senftleben, *European Trade Mark Law – A commentary*, Oxford University Press, 2017, p. 301.

<sup>23</sup> Hotărârea Adam Opel (punctul 24).

<sup>24</sup> *Ibidem*, punctul 23.

<sup>25</sup> Ordonanța din 6 octombrie 2015, Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680).

mărcilor<sup>26</sup>. Această interpretare a Curții exclude așadar luarea în considerare dintr-un punct de vedere formal a „clauzei privind reparațiile” de la articolul 110 din Regulamentul nr. 6/2002 în scopul interpretării articolului 9 din Regulamentul 2017/1001.

42. Acestea fiind spuse, în cauzele în care dreptul mărcilor Uniunii converge cu alte domenii ale dreptului de proprietate intelectuală, Curtea a interpretat în mod constant dispoziții esențiale ale Regulamentului 2017/1001 – și actele anterioare acestuia – pentru a evita neutralizarea obiectivelor comune urmărite de aceste domenii și pentru a se asigura că aceste obiective sunt atinse pe deplin, în special pentru protejarea unui sistem de concurență nenedaturată pe piață.

43. De exemplu, în cauza *Lego Juris*<sup>27</sup>, care se referea la intersectarea dreptului mărcilor cu dreptul brevetelor, Curtea a subliniat nevoia de a evita ca mărcile să confere unei întreprinderi un monopol asupra soluțiilor tehnice sau a caracteristicilor funcționale ale unui produs<sup>28</sup>. În special, Curtea a statuat că, în cazul în care forma unui produs nu face decât să încorporeze soluția tehnică dezvoltată de fabricantul acestui produs și brevetată la cererea sa, protecția acestei forme cu titlu de marcă după expirarea brevetului pentru produsul respectiv ar reduce în mod considerabil și perpetuu posibilitatea celorlalte întreprinderi de a utiliza respectiva soluție tehnică<sup>29</sup>. Este clar că decizii precum cea pronunțată în cauza *Lego Juris* ilustrează bunul-simț al Curții de a adopta o interpretare coerentă și realistă a tuturor domeniilor dreptului de proprietate intelectuală, evitând astfel crearea de monopoluri și protejând interesul consumatorilor de a accesa produse sau servicii care provin din surse foarte variate.

44. În speță, trebuie remarcat faptul că activitatea de producție și distribuție de piese de schimb pentru automobile se desfășoară în esență pe trei segmente de piață: (a) piese de schimb fabricate de producători auto; (b) piese fabricate de alți operatori decât producătorii auto, adesea în numele producătorilor sau în cooperare cu aceștia și (c) piese fabricate de producători independenți care nu sunt livrate producătorilor auto, ci sunt fabricate conform specificațiilor și standardelor furnizate de acești producători auto<sup>30</sup>. În mod evident, o interpretare extensivă a termenului „semn” care figurează la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul 2017/1001 ar favoriza, drept consecință, crearea unui monopol asupra activității de reparare a grilelor de radiator pentru a reda automobilelor aspectul inițial în beneficiul producătorilor de automobile – fie că aceștia acționează în mod autonom, fie prin intermediul unor licențe acordate vânzătorilor independenți. Aceste efecte, care pot limita alegerile consumatorilor și afecta obiectivele instrumentelor legislative nou-propuse în dreptul Uniunii privind desenele și modelele industriale<sup>31</sup>, ar deveni evidente dacă producătorii de automobile s-ar opune, în temeiul dreptului

<sup>26</sup> *Ibidem*, punctul 39.

<sup>27</sup> Hotărârea din 14 septembrie 2010, *Lego Juris/OAPI* (C-48/09 P, EU:C:2010:516, denumită în continuare „Hotărârea *Lego Juris*”).

<sup>28</sup> *Ibidem*, punctul 43.

<sup>29</sup> *Ibidem*, punctul 46.

<sup>30</sup> Această segmentare a pieței pieselor de schimb rezultă indirect din legislația Uniunii privind acordurile verticale și practicile concertate în sectorul autovehiculelor, în special din Regulamentul (UE) nr. 461/2010 al Comisiei. A se vedea de asemenea Comisia Europeană, Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri, *Market structure of motor vehicle visible spare parts in the EU*, Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2021, p. 14, disponibil la adresa <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6a303741-0b95-11ec-adb1-01aa75ed71a1>.

<sup>31</sup> La 28 noiembrie 2022, Comisia a publicat propuneri în vederea revizuirii: (i) Directivei 98/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind protecția juridică a desenelor și modelelor industriale (JO 1998, L 289, p. 28, denumită în continuare „Directiva privind desenele și modelele industriale”) și a (ii) Regulamentului nr. 6/2002, ca etape în vederea creării unui ansamblu coerent pentru punerea în aplicare a Planului de acțiune privind proprietatea intelectuală din noiembrie 2020. Mai precis, articolul 19 din directiva propusă și articolul 20a din regulamentul propus se referă la „clauza privind reparațiile” și indică clar că titularul unui desen sau model industrial privind o piesă de schimb nu poate exercita un monopol și nu poate împiedica un terț să introducă pe piață piese de schimb pentru repararea unui produs sau redarea aspectului inițial al acestuia. A se vedea de asemenea Parlamentul European, *Revision of the EU legislation on design protection*, iulie 2023, p. 5, disponibil la adresa [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/751401/EPRS\\_BRI\(2023\)751401\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/751401/EPRS_BRI(2023)751401_EN.pdf).

Uniunii Europene în materie de mărci, comercializării de către comercianți independenți de grile de radiator care nu sunt originale și care conțin un element pentru introducerea și montarea siglei lor<sup>32</sup>.

45. Din aceste motive, deși, așa cum am explicat deja, „clauza privind reparațiile” nu este aplicabilă în prezenta cauză în scopul interpretării Regulamentului 2017/1001, și chiar dacă Curtea a statuat că articolul 14 din regulamentul menționat urmărește concilierea intereselor fundamentale ale protecției drepturilor conferite de marcă în cadrul unui sistem de concurență nedenaturată<sup>33</sup>, este necesar să se acorde atenție consecințelor unei decizii a Curții în dreptul mărcilor Uniunii Europene, care ar putea avea de asemenea efecte asupra obiectivelor urmărite de un domeniu apropiat al dreptului de proprietate intelectuală al Uniunii, și anume dreptul desenelor și modelelor industriale, care urmărește să lărgască posibilitățile de alegere pentru consumatori, ce pot alege dintre producătorii independenți și cei neindependenți.

46. Având în vedere considerațiile care precedă, concluzionăm că articolul 9 alineatele (2) și (3) din Regulamentul 2017/1001 trebuie interpretat în sensul că includerea într-o grilă de radiator neoriginală a unui element pentru introducerea și montarea siglei producătorului auto care reproduce forma unei mărci a Uniunii Europene figurative al cărei titular este producătorul respectiv sau care este similar cu aceasta într-un mod care poate genera confuzie nu constituie o utilizare a unui semn în cadrul comerțului în sensul acestor dispoziții, în special în împrejurările la care se face referire în prezentele concluzii în legătură cu vânzarea acestor grile de radiatoare și cu piața geografică vizată, elemente care urmează a fi apreciate de instanța de trimitere.

#### ***B. Cu privire la prima întrebare litera a)***

47. Așa cum am arătat la punctul 19 din prezentele concluzii, o condiție prealabilă în cadrul aplicării articolului 14 din Regulamentul 2017/1001 este să fie stabilită o încălcare de către un terț a drepturilor conferite de o marcă a Uniunii. În cadrul prezentei proceduri, acest lucru înseamnă că numai în cazul în care Curtea nu ar fi de acord cu răspunsul la prima întrebare literele c) și d) și ar considera că includerea elementului în discuție în speță constituie o utilizare a unui semn în comerț, în sensul articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul 2017/1001, ar fi necesar un răspuns la prima întrebare literele a) și b) adresată de instanța de trimitere.

48. În special, prin intermediul primei întrebări litera a), această instanță urmărește să stabilească dacă articolul 14 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 2017/1001 permite unui vânzător de grile de radiator care nu sunt originale să comercializeze aceste produse atunci când ele încorporează un element pentru introducerea și montarea siglei producătorului de automobile, care, în virtutea formei sale, este identic sau similar cu o marcă a Uniunii deținută de acest producător într-un mod care poate genera confuzie.

49. După cum am arătat deja, potrivit articolului 9 din Regulamentul 2017/1001, înregistrarea unei mărci a Uniunii Europene conferă titularului drepturi exclusive care îl îndreptățesc pe acesta să interzică oricărui terț care nu are consimțământul său să utilizeze, în cadrul comerțului,

<sup>32</sup> A se vedea în această privință A. Kur, „As Good as New – Sale of Repaired or Refurbished Goods: Commendable Practice or Trade Mark Infringement?”, *GRUIR International*, Oxford University Press, vol. 70, 2021, p. 236. Acest lucru este valabil cu atât mai mult în ceea ce privește piesele de schimb pentru modelele de mașini care nu mai sunt fabricate de producători, cum este cazul grilelor de radiator vizate de prezenta cauză.

<sup>33</sup> A se vedea în acest sens, printre altele, Ordonanța Curții din 6 octombrie 2015, *Ford Motor Company* (C-500/14, EU:C:2015:680, punctul 43 și jurisprudența citată).

un semn identic sau similar pentru produse sau servicii. Drepturile exclusive conferite titularului unei mărci a Uniunii sunt supuse, totuși, limitărilor enumerate la articolul 14 din Regulamentul 2017/1001.

50. Mai precis, în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) litera (c) din acest regulament, o marcă a Uniunii nu conferă titularului dreptul de a interzice terților utilizarea în comerț a mărcii UE dacă acest lucru este necesar pentru a identifica sau a face o trimitere la produse sau servicii ca fiind ale titularului respectivei mărci, mai ales atunci când utilizarea mărcii în cauză se impune pentru indicarea destinației unui produs sau a unui serviciu, în special ca accesorii sau piese de schimb.

51. Cu titlu introductiv, amintim că, deși articolul 14 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 2017/1001 se referă, din punct de vedere literal, la utilizarea unei „mărci UE” de către terți în scopul de a desemna sau de a face o trimitere la produse sau servicii, această dispoziție trebuie înțeleasă ca fiind aplicabilă în cazul în care terții în cauză nu utilizează o marcă a Uniunii ca atare, ci un semn considerat a fi identic sau similar într-un mod care poate genera confuzie cu aceasta. În fond, articolul 14 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 2017/1001 instituie o apărare împotriva afirmației că articolul 9 din același regulament a fost încălcat, care, astfel cum am explicat deja în analiza primei întrebări literale c) și d), se referă doar la „utilizarea unui semn în cadrul comerțului”. În prezenta cauză, aceasta înseamnă că dispozițiile articolului 14 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 2017/1001 ar putea să se aplice în continuare situației de fapt din litigiul principal chiar dacă s-ar considera că pârâtul nu a utilizat marca Uniunii aparținând reclamantei pe grilele sale de radiator, ci doar, astfel cum arată instanța de trimitere, un semn similar într-un mod care poate genera confuzie cu aceasta.

52. În plus, este important de arătat că, în cauza Gillette<sup>34</sup>, Curtea a avut ocazia să interpreteze articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 89/104/CEE<sup>35</sup>. Această dispoziție a fost abrogată și se aplică în prezent mărcilor naționale în temeiul articolului 14 alineatul (1) litera (c) din Directiva (UE) 2015/2436<sup>36</sup>, care este corespondentul articolului 14 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 2017/2001.

53. În litigiul care a dus la pronunțarea Hotărârii Gillette, o întreprindere vindea aparate de ras compuse dintr-un mâner și o lamă înlocuibilă și lame similare cu cele comercializate de Gillette Company, titularul mărcilor Gillette și Sensor. Aceste lame erau vândute sub marca Parason Flexor, iar ambalajul acestora purta o etichetă cu mențiunea „Toate mânerele Parason Flexor și Gillette Sensor sunt compatibile cu această lamă”<sup>37</sup>. Întreprinderea în cauză nu a fost autorizată printr-o licență de marcă sau prin orice alt contract să utilizeze mărcile deținute de Gillette Company. Date fiind împrejurările, aceasta din urmă a introdus o acțiune în fața unei instanțe naționale în care a susținut că întreprinderea respectivă a încălcat mărcile sale înregistrate.

54. Din Hotărârea Gillette rezultă că utilizarea unei mărci a Uniunii Europene de către un terț în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 89/104 depinde de aspectul dacă această utilizare avea drept scop să furnizeze publicului informații complete și inteligibile cu privire la

<sup>34</sup> Hotărârea din 17 martie 2005, Gillette Company și Gillette Group Finland (C-228/03, EU:C:2005:177, denumită în continuare „Hotărârea Gillette”).

<sup>35</sup> Prima directivă a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 1989, L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92).

<sup>36</sup> Directiva 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).

<sup>37</sup> Hotărârea Gillette (punctul 14).

destinația produsului pe care acest terț îl comercializează<sup>38</sup>. În plus, această utilizare trebuie să fie necesară, cu alte cuvinte, aceste informații nu pot, în practică, să fie comunicate publicului de un terț fără să se utilizeze marca Uniunii Europene al cărei titular acesta din urmă este<sup>39</sup>.

55. Este important de reținut că formularea din cuprinsul articolului 14 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 2017/1001 nu se mai concentrează asupra condiției necesității, aceasta nefiind menționată decât cu titlu ilustrativ în legătură cu „indicarea destinației”. În consecință, criteriul principal în aplicarea articolului 14 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 2017/1001 ar trebui să fie de a stabili dacă utilizarea mărcii Uniunii Europene de către un terț are drept funcție exclusivă identificarea sau menționarea produselor sau serviciilor titularilor mărcii („utilizare cu scopul de a face o trimitere”)<sup>40</sup>. Această apărare împotriva afirmației că articolul 9 din același regulament a fost încălcat nu este supusă condiției necesității consacrate în Hotărârea Gillette, care rămâne aplicabilă în cazul utilizării unei mărci a Uniunii doar atunci când obiectivul specific este de a indica destinația unui produs sau serviciu<sup>41</sup>.

56. Părțile din litigiul principal au opinii divergente, pe de o parte, cu privire la aspectul dacă utilizarea unui semn ca element al unei grile de radiator îndeplinește funcția exclusivă de a desemna sau de a face trimitere la produsele sau serviciile titularului mărcii. Ele au opinii divergente și cu privire la aspectul dacă semnul poate fi utilizat pentru informarea publicului relevant în legătură cu destinația grilei de radiator și cu privire la aspectul dacă cerința privind caracterul necesar, aplicabilă în prezenta cauză, poate fi considerată ca fiind mai degrabă de natură tehnică decât ca având o valoare informativă.

57. În această privință, considerăm, în primul rând, că utilizarea semnului în discuție în prezenta cauză nu îndeplinește funcția exclusivă de a desemna sau de a face trimitere la produse sau servicii ca provenind de la reclamanta din litigiul principal. Desigur, consumatorii de grile de radiator trebuie să poată obține informații potrivit cărora piesa de schimb este adecvată sau destinată automobilelor unui anumit producător. Cu toate acestea, trebuie să se constate, în opinia noastră, că includerea într-o grilă de radiator a unui element care este utilizat numai pentru introducerea și montarea unui accesoriu suplimentar – sigla producătorului auto – nu constituie o utilizare pentru a face o trimitere în sensul articolului 14 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 2017/1001. Așa cum am arătat în analiza noastră cu privire la prima întrebare literele c) și d), acest element îndeplinește o funcție tehnică<sup>42</sup> și nu are obiectivul de a face o trimitere.

58. În al doilea rând, considerăm din motive similare că semnul în discuție în cauza principală nu poate fi interpretat ca indicație a destinației unei grile de radiator, mai ales ca accesoriu sau piesă de schimb. De asemenea, chiar presupunând contrariul, necesitatea tehnică de a utiliza un semn identic sau similar cu marca în cauză nu ar îndeplini condiția necesității de la articolul 14 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 2017/1001, dat fiind că informarea consumatorului final rămâne obiectivul pe care trebuie să îl urmărească utilizarea mărcii. Cu alte cuvinte, o necesitate tehnică precum cea menționată de instanța de trimitere în cadrul formulării primei întrebări litera a) nu poate fi invocată pentru a limita drepturile titularului mărcii în temeiul articolului 14 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 2017/1001.

<sup>38</sup> Hotărârea Gillette (punctul 34).

<sup>39</sup> Hotărârea Gillette (punctul 35). A se vedea de asemenea Hotărârea BMW (punctul 60).

<sup>40</sup> G. N. Hasselblatt (ed.), *European Union Trade Mark Regulation (EU) 2017/1001 – Article-by-Article Commentary*, Beck, 2018, p. 436.

<sup>41</sup> A se vedea de asemenea A. Kur și M. Senftleben, *European Trade Mark Law – A commentary*, Oxford University Press, 2017, p. 420.

<sup>42</sup> A se vedea punctul 30 din prezentele concluzii.

59. Din considerațiile care precedă rezultă că articolul 14 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 2017/1001 trebuie interpretat în sensul că nu permite unui vânzător de piese de schimb pentru automobile, și anume de grile de radiator, să comercializeze aceste piese atunci când acestea includ un element pentru introducerea și montarea siglei producătorului de automobile, care, în virtutea formei sale, este identic sau similar cu marca Uniunii deținută de acest producător într-un mod care poate genera confuzie.

### *C. Cu privire la prima întrebare litera b)*

60. În ceea ce privește prima întrebare litera b), nu este necesar să se răspundă la aceasta decât dacă Curtea adoptă un răspuns diferit de cel pe care îl propunem la prima întrebare litera a). În această situație, va fi necesar să se examineze dacă utilizarea mărcii Uniunii este în conformitate cu practicile loiale în materie industrială sau comercială în sensul articolului 14 alineatul (2) din Regulamentul 2017/1001.

61. Jurisprudența Curții oferă indicații detaliate în acest sens<sup>43</sup>.

62. Potrivit Curții, utilizarea unei mărci nu este în conformitate cu practicile loiale în materie industrială sau comercială atunci când, în primul rând, este realizată astfel încât poate da impresia că există o legătură comercială între terț și titularul mărcii. În plus, o astfel de utilizare a mărcii nu poate afecta valoarea acesteia, profitând în mod neloial de caracterul distinctiv sau de renumele acesteia. Mai mult, o marcă nu este utilizată în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul 2017/1001 atunci când discreditează sau denigrează marca respectivă. În sfârșit, utilizarea unei mărci este, de asemenea, incompatibilă cu practicile loiale în materie industrială și comercială atunci când un terț își prezintă produsul ca fiind o imitație sau o replică a produsului care poartă această marcă.

63. Este de competența instanței de trimitere să verifice dacă, în împrejurările din procedura principală, utilizarea mărcii s-a făcut în conformitate cu practicile loiale. Cu toate acestea, astfel cum susține Comisia, trei elemente specifice ale acestei aprecieri par a avea o importanță deosebită în raport cu situația de fapt din speță.

64. În primul rând, așa cum am arătat, Curtea a considerat că utilizarea unei mărci nu este conformă cu practicile loiale în domeniul industrial și comercial atunci când o astfel de utilizare implică „discreditarea sau denigrarea” acestei mărci<sup>44</sup>. Ținând seama de similitudinea dintre forma mărcii utilizate pentru elementul de fixare și marca în sine, și anume sigla constructorului de automobile, instanța de trimitere ar trebui să stabilească în special dacă garanția calității produselor oferite de pârât este relevantă în acest context. O calitate inferioară celei asigurate de producătorii de piese de schimb originale ar putea avea un efect negativ asupra funcției de garantare a calității mărcii.

65. În al doilea rând, Curtea a statuat că prezentarea unui produs ca fiind o „imitație sau reproducere a produsului” este contrară practicilor loiale<sup>45</sup>. Revine, așadar, instanței naționale sarcina de a examina, având în vedere natura pieselor de schimb ale produselor în cauză și

<sup>43</sup> A se vedea Hotărârea Gillette (punctele 41-49) și Hotărârea BMW (punctele 51, 52 și 61).

<sup>44</sup> Hotărârea Gillette, punctul 44.

<sup>45</sup> Hotărârea Gillette, punctul 45.

asemănarea lor cu piesele originale, dacă pârâtul a întreprins măsurile necesare pentru a indica faptul că produsele au fost fabricate de acesta și pentru a se asigura că ele nu vor fi considerate imitații sau reproduceri ale pieselor originale.

66. În al treilea rând, având în vedere condițiile similare celor stabilite de Curte în ceea ce privește articolul 110 alineatul (1) din Regulamentul nr. 6/2002<sup>46</sup>, producătorul sau vânzătorul de piese de schimb are o obligație de diligență în legătură cu respectarea condițiilor necesare pentru a se asigura că utilizatorii din aval se conformează practicilor loiale în materie industrială sau comercială. În special, pentru a determina gradul de respectare a practicilor loiale, este necesar să se evalueze dacă producătorul pieselor de schimb care nu sunt originale a respectat obligația de a informa utilizatorul din aval în cadrul lanțului de aprovizionare printr-o indicație clară și vizibilă aplicată pe produs, pe ambalaj, în cataloage sau chiar pe documentele de vânzare din care să reiasă că aceste piese nu sunt produse de producătorul de piese de schimb originale. De asemenea, este necesar să se verifice dacă, prin mijloace adecvate, inclusiv de natură contractuală, producătorul de piese de schimb s-a asigurat că, în cadrul lanțului de aprovizionare, utilizatorii din aval nu recurg la practici de natură să inducă în eroare asupra originii produselor sau să discrediteze marca în cauză.

67. În lumina considerațiilor de mai sus și în cazul în care Curtea ar considera, contrar analizei noastre cu privire la prima întrebare litera a), că articolul 14 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 2017/1001 ar permite utilizarea unei mărci a Uniunii în împrejurări precum cele din procedura principală, articolul 14 alineatul (2) din regulament trebuie interpretat în sensul că impune, în primul rând, ca utilizarea mărcii Uniunii Europene să nu implice o discreditare sau o denigrare a acestei mărci, în al doilea rând, ca utilizatorul să întreprindă măsurile necesare pentru a indica faptul că produsele au fost fabricate de acesta și pentru a se asigura că produsele nu vor fi considerate drept imitații sau reproduceri ale piesei originale și, în al treilea rând, ca producătorul sau vânzătorul de piese de schimb să se supună unei obligații de diligență în legătură cu respectarea condițiilor necesare pentru a se asigura că utilizatorii din aval se conformează practicilor loiale în materie industrială sau comercială.

## V. Concluzie

68. Pe baza analizei expuse mai sus, propunem Curții să răspundă la întrebarea 1 literele c) și d) adresate de Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunalul Regional din Varșovia) după cum urmează:

1) Articolul 9 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene

trebuie interpretat în sensul că includerea într-o grilă de radiator neoriginală a unui element pentru introducerea și montarea siglei producătorului auto care reproduce forma unei mărci a Uniunii Europene deținute de acest producător sau care este similar cu aceasta într-un mod care poate genera confuzie nu constituie o utilizare a unui semn în cadrul comerțului în sensul acestor dispoziții, în special în împrejurările la care se face referire în prezentele concluzii în legătură cu vânzarea acestor grile de radiatoare și cu piața geografică vizată, elemente care urmează a fi apreciate de instanța de trimitere.

În cazul în care Curtea va răspunde în sens contrar la prima întrebare literele c) și d), propunem Curții să răspundă la prima întrebare litera a) după cum urmează:

<sup>46</sup> A se vedea, în acest sens, Hotărârea din 20 decembrie 2017, Acacia și D'Amato (C-397/16 și C-435/16, EU:C:2017:992, punctele 85-88).

2) Articolul 14 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 2017/1001

trebuie interpretat în sensul că nu permite unui vânzător cu amănuntul de piese de schimb pentru automobile, și anume de grile de radiator, să comercializeze aceste piese atunci când acestea includ un element în scopul introducerii și montării siglei producătorului de automobile, care, în virtutea formei sale, este identic sau similar cu marca Uniunii deținută de acest producător într-un mod care poate genera confuzie.

În cazul în care Curtea va răspunde în sens contrar la prima întrebare litera a), propunem Curții să răspundă la prima întrebare litera b) după cum urmează:

3) Articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul 2017/1001

trebuie interpretat în sensul că impune, în primul rând, ca utilizarea mărcii Uniunii Europene să nu implice o discreditare sau o denigrare a acestei mărci, în al doilea rând, ca utilizatorul să întreprindă măsurile necesare pentru a indica faptul că produsele au fost fabricate de acesta și pentru a se asigura că produsele nu vor fi considerate drept imitații sau reproduceri ale piesei originale și, în al treilea rând, ca producătorul sau vânzătorul de piese de schimb să se supună unei obligații de diligență în legătură cu respectarea condițiilor necesare pentru a se asigura că utilizatorii din aval se conformează practicilor loiale în materie industrială sau comercială.