



Repertoriul jurisprudenței

CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL
DOMNUL MACIEJ SZPUNAR
prezentate la 7 septembrie 2023¹

Cauza C-361/22

**Industria de Diseño Textil SA (Inditex)
împotriva
Buongiorno Myalert SA**

[cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Supremo (Curtea Supremă, Spania)]

„Trimitere preliminară – Mărci – Directiva 89/104/CEE – Directiva 2008/95/CE –
Limitarea efectelor mărcii – Utilizarea mărcii pentru a indica destinația unui produs sau a unui
serviciu – Condiții de legalitate”

I. Introducere

1. Litigiul principal aflat la originea prezentei trimeri preliminară se poartă între un furnizor de servicii de informare prin intermediul internetului și al rețelei de telefonie mobilă, pe de o parte, și titularul mărcii ZARA, pe de altă parte, ca urmare a unei pretinse încălcări a drepturilor conferite de această marcă. În fapt, în cadrul unei campanii publicitare, furnizorul de servicii de informare oferise cadou participarea la o tragere la sorți, unul dintre premiile acesteia fiind un card cadou ZARA, a cărui imagine fusese prezentată în cadrul campaniei publicitare menționate. Titularul mărcii a introdus o acțiune în contrafacere împotriva furnizorului de servicii menționat, întrucât acesta din urmă ar fi obținut profit din renumele mărcii și ar fi adus atingere renumelui respectiv.
2. Astfel, litigiul principal se poate situa la limita dintre dreptul mărcilor și dreptul actelor de concurență neloială. Cu toate acestea, întrebarea preliminară din prezenta cauză privește numai directivele privind dreptul mărcilor.
3. În această privință, titularul unei mărci înregistrate în unul dintre statele membre este autorizat să interzică oricărui terț să efectueze anumite utilizări ale semnelor atunci când aceste utilizări nu respectă dreptul său de proprietate intelectuală, având în vedere condițiile prevăzute de aceste directive.

¹ Limba originală: franceza.

4. Dreptul exclusiv al titularului nu este însă absolut. Astfel, articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Directivele 89/104/CE² și 2008/95/CEE³ prevedea că titularul nu putea interzice unui terț utilizarea, în cadrul comerțului, a mărcii, atunci când aceasta se impunea pentru indicarea destinației unui produs sau a unui serviciu, în special ca accesorii sau piese detașate. În anul 2015, Directiva 2008/95 a fost înlocuită prin Directiva (UE) 2015/2436⁴, al cărei articol 14 alineatul (1) litera (c) pare să introducă, cel puțin la nivel literal, o limitare mai extinsă a efectelor mărcii decât cea de la articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Directivele 89/104 și 2008/95.

5. Apreciind că comportamentul în discuție în litigiul principal intră mai degrabă sub incidența acestei limitări mai extinse, instanța de trimitere solicită Curții, în cadrul întrebării preliminare, să stabilească dacă articolul 14 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2015/2436 a modificat efectiv întinderea limitării în discuție sau dacă această dispoziție privește utilizări care figurau deja în mod implicit la articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Directivele 89/104 și 2008/95.

6. Deși cererea de decizie preliminară se referă la articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Directivele 89/104 și 2008/95, importanța răspunsului care trebuie dat la această întrebare astfel formulată depășește însă cu mult sistemul mărcilor naționale.

7. Astfel, pe de o parte, acest răspuns va afecta și sistemul mărcilor Uniunii Europene întemeiat pe Regulamentul (CE) nr. 207/2009⁵, care a fost înlocuit începând cu 1 octombrie 2017 prin Regulamentul (UE) 2017/1001⁶. Între timp, Regulamentul nr. 207/2009 a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/2424⁷. O limitare similară celei prevăzute la articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 89/104 figura la articolul 12 litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009. Regulamentul 2015/2424 a modificat această din urmă dispoziție preluând în esență formularea articolului 14 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2015/2436.

8. Pe de altă parte, în conformitate cu jurisprudența constantă a Curții, limitarea efectelor drepturilor pe care le are titularul unei mărci, prevăzută de legiuitorul Uniunii, urmărește concilierea intereselor fundamentale ale protecției drepturilor conferite de marcă cu cele ale liberei circulații a mărfurilor și ale liberei prestări a serviciilor în cadrul pieței interne, și aceasta astfel încât dreptul conferit de marcă să își poată îndeplini rolul de element esențial al sistemului de concurență nedenaturată pe care tratatul urmărește să îl stabilească și să îl mențină⁸.

² 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).

³ Directiva 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, și rectificare în JO 2009, L 11, p. 86).

⁴ 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).

⁵ Regulamentul Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca Uniunii Europene (JO 2009, L 78, p. 1).

⁶ Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (JO 2017, L 154, p. 1).

⁷ Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului nr. 207/2009 (JO 2015, L 341, p. 21).

⁸ A se vedea, în ceea ce privește atât sistemul mărcilor naționale, cât și cel al mărcilor Uniunii, Ordonanța din 6 octombrie 2015, Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680, punctul 43 și jurisprudența citată).

II. Cadrul juridic

A. Dreptul Uniunii

1. Directiva 89/104

9. Articolul 5 din Directiva 89/104, intitulat „Drepturi conferite de marcă”, prevedea:

„(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 serviciilor aflate sub incidența mărcii și a semnului, există în mintea publicului un risc de confuzie care conține 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 semnului [fără motiv justificat] obține foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii ori aduce atingere acestora.

(3) În temeiul alineatelor (1) și (2), poate fi interzis, *inter alia*,

- (a) să se aplice semnul pe produse sau pe ambalajul acestora;
- (b) să se ofere produsele, să fie comercializate sau să fie deținute în acest scop, sau să se ofere sau să se furnizeze servicii sub acest semn;
- (c) să se importe sau să se exporte produsele sub acest semn;
- (d) să se utilizeze semnul în documentele de afaceri sau în publicitate.

[...]

10. Articolul 6 din Directiva 89/104, intitulat „Limitarea efectelor mărcii”, prevedea la alineatul (1):

„(1) Dreptul conferit de marcă nu permite titularului său să interzică unui terț utilizarea, în cadrul comerțului,

[...]

- (b) a indicațiilor privind felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică sau data fabricației produsului sau a prestării serviciului sau a altor caracteristici ale acestora;

(c) a mărcii, atunci când aceasta se impune pentru indicarea destinației unui produs sau unui serviciu, în special ca accesorii sau piese detașate,

atât timp cât sunt folosite conform practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial.”

2. Directiva 2008/95

11. Directiva 89/104 a fost abrogată și înlocuită prin Directiva 2008/95, intrată în vigoare la 28 noiembrie 2008. Directiva 2008/95 nu a adus modificări substanțiale nici articolului 5 alineatul (2) din Directiva 89/104, nici articolului 6 alineatul (1) literele (b) și (c) din această directivă.

3. Directiva 2015/2436

12. Directiva 2015/2436, care a abrogat și a înlocuit Directiva 2008/95 cu efect de la 15 ianuarie 2019, prevede la articolul 14, intitulat „Limitarea efectelor mărcii”:

„(1) Marca nu dă dreptul titularului său să interzică unui terț utilizarea, în cursul schimburilor comerciale:

[...]

(c) a mărcii cu scopul de a identifica sau de a face trimitere la produse sau servicii ca aparținând titularului respectivei mărci, mai ales atunci când utilizarea mărcii se impune pentru indicarea destinației dorite a unui produs sau a unui serviciu, în special când este vorba despre un accesoriu sau o piesă 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. Dreptul spaniol

13. Articolul 34 din Ley 17/2001 de Marcas (Legea 17/2001 privind mărcile) din 7 decembrie 2001 (BOE nr. 294 din 8 decembrie 2001, p. 45579), în versiunea aplicabilă situației de fapt din litigiul principal (denumită în continuare „Legea privind mărcile”), a transpus în ordinea juridică spaniolă articolul 5 din Directiva 89/104. Acest articol prevedea:

„1. Înregistrarea mărcii conferă titularului său dreptul exclusiv de a o utiliza în cadrul comerțului.

2. Proprietarul mărcii înregistrate 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 care, din cauza identității sau a similitudinii sale cu marca și din cauza identității sau a similitudinii produselor sau serviciilor, creează un risc de confuzie în percepția publicului; riscul de confuzie include riscul de asociere între semn și marcă;
- c) un semn identic sau similar pentru produse sau servicii care nu sunt similare celor pentru care marca este înregistrată, atunci când această marcă este de notorietate sau se bucură de un înalt renume în Spania, iar utilizarea semnului fără motiv justificat poate indica o legătură între aceste bunuri sau servicii și proprietarul mărcii sau, în general, atunci când prin această utilizare se obțin foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din notorietatea ori din înaltul renume al mărcii înregistrate sau se aduce atingere acestora.”

14. Articolul 37 alineatul 1 litera c) din Legea privind mărcile, care a transpus în dreptul spaniol articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 89/104, prevedea:

„1. Dreptul conferit de marcă nu permite titularului său să interzică unui terț utilizarea, în cadrul comerțului, a următoarelor elemente, în măsura în care această utilizare se face în conformitate cu practicile loiale în materie industrială sau comercială:

[...]

- c) a mărcii, atunci când aceasta se impune pentru indicarea destinației unui produs sau unui serviciu, în special ca accesorii sau piese detașate.”

15. Ca urmare a intrării în vigoare a Directivei 2015/2436, legiuitorul spaniol a modificat articolul 37 alineatul 1 litera c) din Legea privind mărcile, care are următorul cuprins:

„1. Marca nu dă dreptul titularului său să interzică unui terț utilizarea, în cursul schimburilor comerciale:

[...]

- c) a mărcii cu scopul de a identifica sau de a face trimitere la produse sau servicii ca aparținând titularului respectivei mărci, mai ales atunci când utilizarea mărcii se impune pentru indicarea destinației dorite a unui produs sau a unui serviciu, în special când este vorba despre un accesoriu sau o piesă de schimb.”

III. Situația de fapt din litigiul principal

16. Boungiorno Myalert SA (denumită în continuare „Buongiorno”) este o întreprindere care, în anul 2010, furniza servicii de informare prin intermediul internetului și al rețelei de telefonie mobilă. În același an, ea a lansat o campanie publicitară pentru abonarea la serviciul de transmitere de conținut multimedia prin SMS, pe care îl comercializa sub denumirea de „Club Blinko”, în cadrul căreia oferea cadou participarea la o tragere la sorți, unul dintre premii constând într-un card cadou ZARA în valoare de 1 000 de euro. După ce abonatul făcea click pe un banner pentru a avea acces la tragerea la sorți, semnul „ZARA” apărea pe ecranul următor încadrat într-un dreptunghi, evocând formatul cardurilor cadou.

17. Societatea Industria de Diseño Textil SA (denumită în continuare „Inditex”) a introdus o acțiune în contrafacere împotriva Buongiorno pentru încălcarea drepturilor exclusive conferite de o marcă națională care protejează semnul „ZARA”. În susținerea acestei acțiuni, întemeiată pe articolul 34 alineatul 2 literele b) și c) din Legea privind mărcile, Inditex a invocat motive legate de existența unui risc de confuzie, de profitul obținut din renumele mărcii și, respectiv, de atingerea adusă acestui renume.

18. Buongiorno a negat că ar fi existat o încălcare a drepturilor conferite de marca ZARA, arătând că se realizase o utilizare ocazională a acestui semn nu cu titlu de marcă, ci pentru a indica în ce consta unul dintre cadourile oferite câștigătorilor tragerii la sorți. Potrivit Buongiorno, o asemenea utilizare, de tip „trimitere”, se încadrează în utilizările legale ale semnelor distinctive de către terți, reglementate la articolul 37 din Legea privind mărcile.

19. Instanța de prim grad de jurisdicție a respins cererile formulate de Inditex. După ce a considerat că utilizarea mărcii ZARA de către Buongiorno nu constituia o utilizare de tip „trimitere” care să intre sub incidența articolului 37 din Legea privind mărcile, această instanță a apreciat că nu erau îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 34 alineatul 2 literele b) și c) din Legea privind mărcile.

20. Inditex a declarat apel împotriva acestei decizii, invocând existența unei contrafaceri a mărcii, în temeiul articolului 34 alineatul 2 litera c) din Legea privind mărcile. Acest apel a fost respins de instanța de al doilea grad de jurisdicție care a considerat că utilizarea mărcii ZARA nu a adus atingere renumelui acestei mărci și că nu s-au obținut foloase necuvenite din reputația sa.

21. Inditex a formulat recurs la Tribunal Supremo (Curtea Supremă, Spania), instanța de trimitere în prezenta cauză.

22. Ținând seama de utilizarea la articolul 14 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2015/2436 a expresiei „mai ales”, care leagă comportamentul mai general („de a identifica sau de a face trimitere la produse sau servicii ca aparținând titularului respectivei mărci”), care nu figura la articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 89/104, de comportamentul mai specific menționat în această a doua directivă (atunci când utilizarea acestei mărci „se impune pentru indicarea destinației unui produs sau unui serviciu, în special ca accesorii sau piese detașate”), instanța de trimitere are îndoieli cu privire la domeniul de aplicare al acestui segment introdus la articolul 14 alineatul (1) litera (c) din această primă directivă. Ea ridică problema dacă este vorba despre o clarificare a unui element care figura în mod implicit la articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 89/104 sau dacă domeniul de aplicare al utilizărilor de tip „trimitere” a fost extins. Potrivit instanței de trimitere, comportamentul Buongiorno corespunde mai degrabă formulării actuale a articolului 14 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2015/2436 decât celei a articolului 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 89/104.

23. Instanța de trimitere precizează că a invitat părțile din litigiul principal să prezinte observații cu privire la relevanța unei trimiteri preliminare referitoare la interpretarea articolului 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 89/104, „[p]entru cazul în care, ca urmare a admiterii motivului de recurs întemeiat pe încălcarea articolului 34 alineatul 2 litera c) din Legea privind mărcile, ar fi necesar să se verifice aplicabilitatea limitării efectelor mărcii prevăzute la articolul 37 [alineatul 1] litera c) din legea menționată”.

IV. Întrebarea preliminară și procedura în fața Curții

24. În aceste condiții, Tribunal Supremo (Curtea Supremă), prin ordonanța din 12 mai 2022, primită de Curte la 3 iunie 2022, a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții o întrebare preliminară, care are următorul cuprins:

„Articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva [89/104] trebuie interpretat în sensul că include în mod implicit în limitarea drepturilor conferite de marcă comportamentul mai general la care face referire în prezent articolul 14 alineatul (1) litera (c) din Directiva [2015/2436]: utilizarea «mărcii cu scopul de a identifica sau de a face trimitere la produse sau servicii ca aparținând titularului respectivei mărci»?”

25. Părțile din litigiul principal, guvernul spaniol și Comisia Europeană au depus observații scrise. Nu a avut loc o ședință.

V. Analiză

A. Delimitarea întrebării preliminare

26. Prin intermediul întrebării preliminare, instanța de trimitere urmărește să afle în esență dacă articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2008/95 trebuie interpretat în sensul că utilizarea, în cursul schimburilor comerciale, a mărcii „cu scopul de a identifica sau de a face trimitere la produse sau servicii ca aparținând titularului respectivei mărci”, la care face referire în prezent articolul 14 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2015/2436, intră sub incidența acestei prime dispoziții.

27. Cu titlu introductiv, având în vedere comentariile făcute de părți în observațiile lor scrise, considerăm că este oportun să se formuleze următoarele considerații cu privire la delimitarea întrebării preliminare.

28. În primul rând, trebuie să se observe că situația de fapt din litigiul principal a avut loc în anul 2010, în timp ce întrebarea preliminară face referire la articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 89/104. Această directivă a fost înlocuită prin Directiva 2008/95, care a intrat în vigoare la 28 noiembrie 2008. Desigur, această din urmă directivă nu a modificat articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 89/104, însă pare să fie totuși aplicabilă *ratione temporis* în litigiul principal. Prin urmare, ne vom referi în prezentele concluzii la Directiva 2008/95 și la articolul 6 alineatul (1) litera (c) din aceasta și propunem, așadar, reformularea întrebării preliminare în acest sens⁹.

29. În al doilea rând, am putea fi tentați să reformulăm întrebarea preliminară considerând că, prin intermediul acesteia, instanța de trimitere urmărește să afle dacă articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2008/95 trebuie interpretat în sensul că poate intra sub incidența acestei dispoziții comportamentul care constă în utilizarea mărcii de către un terț în cadrul unei campanii publicitare pentru a evoca un premiu pe care unul dintre clienții săi îl poate câștiga cu ocazia unei trageri la sorți. Cu toate acestea, răspunsul la întrebare, așa cum a fost formulată de

⁹ A se vedea punctul 26 din prezentele concluzii.

instanța de trimitere, îi va permite în mod util acesteia să soluționeze litigiul cu care este sesizată, astfel încât nu este necesar să ne substituim în rolul acestei instanțe și să reformulăm această întrebare.

30. În al treilea rând, Buongiorno arată că întrebarea preliminară nu face nicidecum referire la limitarea efectelor mărcii prevăzută la articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/95, potrivit căruia titularul unei mărci nu poate interzice unui terț utilizarea, în cadrul comerțului, a indicațiilor privind felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică sau data fabricației produsului ori a prestării serviciului sau a altor caracteristici ale acestora. Or, Buongiorno arată că a invocat deja dispoziția menționată în primă instanță pentru a apăra legalitatea comportamentului său. Prin urmare, aceasta consideră că, pentru a da un răspuns util și exhaustiv instanței de trimitere, Curtea trebuie să examineze întrebarea preliminară și din perspectiva dispoziției menționate.

31. Întrucât instanța de trimitere nu exprimă îndoieli cu privire la interpretarea articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/95, nu propunem Curții să reformuleze întrebarea preliminară cu privire la acest aspect pentru a interpreta și dispoziția menționată. Astfel, competența de a stabili întrebările ce urmează a fi adresate Curții este acordată numai instanței naționale, iar părțile din litigiul principal nu pot schimba conținutul acestor întrebări¹⁰.

32. Cu toate acestea, din motive de exhaustivitate, trebuie să observăm, într-o primă etapă, că articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/95 se poate aplica numai în cazul în care comportamentul Buongiorno este considerat o „utilizare” în sensul articolului 5 din directiva menționată. În măsura în care acest aspect pare să fie controversat și din punctul de vedere al aplicării articolului 6 alineatul (1) litera (c) din directiva respectivă, vom reveni asupra lui în cadrul analizei pe fond a întrebării preliminare¹¹.

33. Într-o a doua etapă, articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/95 constituie, astfel cum a statuat Curtea, o expresie a cerinței disponibilității. Pentru ca un terț să poată invoca cerința disponibilității care stă la baza acestei dispoziții, trebuie ca indicația utilizată de el să privească una dintre caracteristicile produsului comercializat sau a serviciului furnizat de terțul respectiv¹². Pe de altă parte, Curtea a statuat de asemenea că aplicarea unui semn identic cu o marcă înregistrată în special pentru autovehicule pe modele de vehicule la scară redusă purtând această marcă, în scopul de a reproduce în mod fidel aceste vehicule, nu urmărește să furnizeze o indicație referitoare la o caracteristică a respectivelor modele la scară redusă, ci este un element al reproducerii fidele a vehiculelor originale¹³.

34. În speță, faptul că un terț arată marca unui titular în cadrul unei campanii publicitare pentru a evoca un premiu pe care clienții săi îl pot câștiga cu ocazia unei trageri la sorți echivalează eventual cu indicarea mai degrabă a unei caracteristici a produsului titularului decât a unei caracteristici a serviciului de furnizare de conținut multimedia propus de terțul menționat. Astfel, chiar presupunând că Inditex ar fi comercializat carduri cadou care prezentau caracteristicile evocate în campania publicitară a Buongiorno, nu se poate considera că reproducerea acestor carduri cadou în campania publicitară respectivă urmărește să furnizeze o indicație referitoare la o caracteristică a serviciului furnizat de Buongiorno.

¹⁰ A se vedea Hotărârea din 21 decembrie 2011, Danske Svineproducenter (C-316/10, EU:C:2011:863, punctul 32). A se vedea de asemenea în acest sens Hotărârea din 4 aprilie 2000, Darbo (C-465/98, EU:C:2000:184, punctul 19).

¹¹ A se vedea punctele 49-53 din prezentele concluzii.

¹² A se vedea în acest sens Hotărârea din 10 aprilie 2008, adidas și adidas Benelux (C-102/07, EU:C:2008:217, punctele 46 și 47).

¹³ A se vedea în acest sens Hotărârea din 25 ianuarie 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, punctul 44).

35. În al patrulea rând, ținând seama de situația de fapt descrisă de instanța de trimitere, s-ar putea ridica de asemenea problema dacă comportamentul Buongiorno intra sub incidența articolului 7 din Directiva 2008/95, intitulat „Epuizarea drepturilor conferite de o marcă”. Această dispoziție prevedea că marca nu dădea dreptul titularului său să interzică utilizarea acesteia pentru produsele care au fost introduse pe piața comunitară sub această marcă de către titular sau cu consimțământul acestuia, cu excepția situației în care există motive justificate pentru ca titularul să se opună comercializării ulterioare a produselor.

36. Fără a aduce atingere răspunsului care trebuie dat la această întrebare, trebuie să se observe, mai întâi, că instanța de trimitere nu solicită interpretarea articolului 7 din Directiva 2008/95. În continuare, Inditex arată că, în lipsa unei prime vânzări a produsului, și anume cardul cadou, sau a unei prime introduceri pe piață cu consimțământul acesteia, dreptul său asupra mărcii nu era epuizat la momentul utilizării mărcii sale de către Buongiorno. În sfârșit, această societate susține, într-un alt context, că nu comercializează și nici nu comercializa la acea dată carduri cadou care să prezinte caracteristicile indicate în campania publicitară. Prin urmare, ar fi vorba despre un produs inexistent.

37. Ținând seama de considerațiile ce precedă, propunem să se analizeze problema juridică ridicată de întrebarea preliminară exclusiv din perspectiva raportului dintre articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2008/95 și articolul 14 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2015/2436. Trebuie analizate însă în prealabil argumentele invocate de părți referitoare la admisibilitatea întrebării preliminare.

B. Cu privire la admisibilitate

38. Inditex invocă două argumente pentru a susține că prezenta trimitere preliminară este inadmisibilă.

39. În primul rând, Inditex observă că, după cum constată însăși instanța de trimitere¹⁴, interpretarea articolului 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2008/95 nu îi poate fi utilă decât dacă recursul, cu privire la care această instanță trebuie să se pronunțe, este admis pentru încălcarea articolului 34 alineatul 2 litera c) din Legea privind mărcile, care, în calitate de dispoziție națională prin care legiuitorul spaniol a pus în aplicare posibilitatea prevăzută la articolul 5 alineatul (2) din această directivă, conferă o protecție specială mărcilor „de renume”. Cu toate acestea, potrivit Inditex, utilizarea unui semn identic sau similar cu o marcă de renume vizată de această din urmă dispoziție nu este în niciun caz în conformitate cu practicile loiale în materie industrială sau comercială, astfel încât articolul 6 alineatul (1) litera (c) din directiva menționată nu poate fi invocat de un terț care utilizează această marcă. Adăugăm, chiar dacă anticipăm considerațiile noastre ulterioare, că argumentul invocat de Inditex pentru a susține că întrebarea preliminară este inadmisibilă poate fi analizat, din punctul de vedere al fondului, și ca argument referitor la interpretarea dispozițiilor citate anterior¹⁵.

40. În al doilea rând, Inditex afirmă că, în orice caz, răspunsul la întrebarea preliminară nu ar fi util, întrucât este în mod clar insuficient pentru a soluționa problema de drept ridicată în litigiul principal. Astfel, utilizarea unei mărci de tip „trimitere” nu ar fi în sine legală. Legalitatea unei

¹⁴ A se vedea punctul 23 din prezentele concluzii.

¹⁵ A se vedea punctele 49-53 din prezentele concluzii.

asemenea utilizări ar impune ca utilizarea să se facă „în conformitate cu practicile loiale în materie industrială sau comercială” și să respecte normele privind epuizarea dreptului asupra mărcii în cazul unor tranzacții referitoare la produse ale altor persoane.

41. În această privință, argumentul potrivit căruia o întrebare preliminară se întemeiază pe o premisă asupra căreia instanța de trimitere nu s-a pronunțat încă, astfel încât întrebarea respectivă trebuie considerată ca fiind prematură și ipotetică¹⁶, sau cel potrivit căruia răspunsul ce trebuie dat la o întrebare preliminară nu ar fi suficient pentru soluționarea litigiului principal¹⁷ nu conduc automat la concluzia inadmisibilității acestei întrebări.

42. Astfel, numai instanța națională care este sesizată cu soluționarea litigiului și care trebuie să își asume răspunderea pentru hotărârea judecătorească ce urmează a fi pronunțată are competența să aprecieze, luând în considerare particularitățile cauzei principale, pertinenta întrebării pe care o adresează Curții. În măsura în care întrebarea adresată privește interpretarea sau validitatea unei norme de drept al Uniunii, Curtea este, în principiu, obligată să se pronunțe. Rezultă că o întrebare preliminară ce privește dreptul Uniunii beneficiază de o prezumție de pertință. Curtea poate refuza să se pronunțe asupra unei astfel de întrebări numai dacă este evident că interpretarea solicitată a dreptului Uniunii nu are nicio legătură cu realitatea sau cu obiectul litigiului principal, atunci când problema este de natură ipotetică sau atunci când Curtea nu dispune de elementele de fapt și de drept necesare pentru a răspunde în mod util la întrebările care i-au fost adresate¹⁸.

43. Nu aceasta este situația în speță. Desigur, pentru a se pronunța cu privire la recurs, instanța de trimitere trebuie să efectueze aprecierile care precedă analiza referitoare la problema juridică ridicată de întrebarea preliminară [utilizarea unei mărci de renume, prevăzută la articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2008/95] și să efectueze, eventual, aprecieri suplimentare și ulterioare acesteia (utilizarea în conformitate cu practicile loiale în materie industrială sau comercială). Cu toate acestea, nu este evident că articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2008/95 nu are vocația de a se aplica într-o situație în care o marcă apare în contextul unei campanii publicitare a unui terț pentru a evoca un premiu pe care un client al acestui terț îl poate câștiga cu ocazia unei trageri la sorți.

44. Pe de altă parte, fără a repune în discuție în mod expres admisibilitatea întrebării preliminare, Comisia arată că, dat fiind că se pare că instanța națională de prim grad de jurisdicție nu a săvârșit nicio eroare de drept atunci când a considerat că utilizarea mărcii ZARA nu se încadra în niciunul dintre cazurile de „utilizare a mărcii” prevăzute la articolul 34 din Legea privind mărcile, prin care legiuitorul spaniol a transpus articolul 5 din Directiva 89/104, nu este necesar să se examineze dacă sunt îndeplinite în speță condițiile definite la articolul 37 din Legea privind mărcile și la articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2008/95. Cu toate acestea, apreciem că argumentul Comisiei nu poate conduce la inadmisibilitatea întrebării preliminare pentru aceleași motive precum cele expuse la punctele 41 și 42 din prezentele concluzii în ceea ce privește argumentele Inditex.

¹⁶ A se vedea, cu privire la această problematică, Hotărârea din 12 ianuarie 2023, RegioJet (C-57/21, EU:C:2023:6, punctele 95-97).

¹⁷ A se vedea, cu privire la această problematică, Hotărârea din 6 noiembrie 2008, Trespa International (C-248/07, EU:C:2008:607, punctele 31-37).

¹⁸ A se vedea recent Hotărârea din 29 iunie 2023, International Protection Appeals Tribunal și alții (Atentat în Pakistan) (C-756/21, EU:C:2023:523, punctul 36).

45. Astfel, deși înțelegem argumentele invocate de Comisie în susținerea poziției sale potrivit căreia comportamentul Buongiorno nu constituia o utilizare, în sensul articolului 5 din Directiva 89/104, trebuie amintit că instanța de trimitere nu are îndoieli cu privire la interpretarea acestei dispoziții, ceea ce nu poate conduce la concluzia inadmisibilității întrebării preliminare¹⁹.

46. Rezultă că întrebarea preliminară este admisibilă.

C. Cu privire la fond

47. Înainte de a examina problema juridică ridicată de întrebarea preliminară, vom analiza pe scurt aspectul invocat de părți în observațiile scrise, referitor la calificarea comportamentului Buongiorno constând în „utiliz[area] oric[ăru]i semn identic sau similar mărcii [...] de renume”, menționat la articolul 5 alineatul (2) din Directiva 89/104.

48. Această analiză prezintă un dublu interes. Astfel, pe de o parte, pentru ca articolul 6 din Directiva 2008/95 să se poată aplica, un terț trebuie să utilizeze un semn căruia titularul i se poate opune, în conformitate cu articolul 5 din această directivă. Pe de altă parte, argumentul Inditex referitor la inadmisibilitatea întrebării preliminare poate fi interpretat și ca un argument referitor la fond, potrivit căruia articolul 6 alineatul (1) litera (c) din directiva menționată nu se poate aplica în niciun caz atunci când este vorba despre o utilizare referitoare la o marcă de renume, prevăzută la articolul 5 alineatul (2) din aceeași directivă.

1. Cu privire la utilizarea unei mărci de renume, prevăzută la articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2008/95

49. Problema dacă comportamentul unui terț care privește o marcă poate fi legitim în raport cu norma prevăzută la articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2008/95 se pune numai dacă acest comportament este considerat a constitui o utilizare, în sensul articolului 5 din directiva menționată²⁰.

50. În speță, instanța de trimitere adresează întrebarea preliminară pentru cazul în care ar admite motivul de recurs întemeiat pe încălcarea articolului 34 alineatul 2 litera c) din Legea privind mărcile, prin care legiuitorul spaniol a pus în aplicare posibilitatea prevăzută la articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2008/95. Cu alte cuvinte, înainte de a se pronunța cu privire la argumentul întemeiat pe utilizarea de tip trimitere, instanța de trimitere ar trebui să considere că comportamentul Buongiorno constituia o utilizare a unui semn identic sau similar cu marca de renume, prin care se obțin foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii ori care aduce atingere acestora.

51. După cum am observat deja la punctul 39 din prezentele concluzii, argumentul Inditex referitor la natura ipotetică a întrebării preliminare poate fi înțeles în sensul că, potrivit acestei societăți, dreptul titularului unei mărci de a se opune utilizării menționate la articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2008/95 nu este în niciun caz încadrat de limitarea efectelor mărcii, prevăzută la articolul 6 alineatul (1) litera (c) din directiva menționată.

¹⁹ A se vedea punctele 41 și 42 din prezentele concluzii, în măsura în care privesc argumentul potrivit căruia o întrebare preliminară se întemeiază pe o premisă asupra căreia o instanță de trimitere nu s-a pronunțat încă, astfel încât această întrebare trebuie considerată prematură și ipotetică.

²⁰ A se vedea în acest sens Hotărârea din 23 februarie 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, punctul 45).

52. În această privință, Inditex arată, pe de o parte, că utilizarea mărcii de tip trimitere trebuie coroborată, după cum impune articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2008/95, cu articolul 6 alineatul (1) *in fine* din directiva menționată, în conformitate cu practicile loiale în materie industrială sau comercială. În opinia sa, Curtea a statuat, în Hotărârea Gillette Company și Gillette Group Finland²¹, că utilizarea unei mărci nu este conformă unor astfel de practici loiale, în special atunci când afectează valoarea mărcii prin obținerea de foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele acesteia. Ea indică, pe de altă parte, că utilizarea unei mărci de renume, menționată la articolul 5 alineatul (2) din directiva respectivă, constă în utilizarea unui semn identic sau similar cu marca de renume prin care se obțin foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii ori care aduce atingere acestora.

53. În aceste împrejurări, potrivit Inditex, condițiile de utilizare legală prevăzute la articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2008/95 coincid cu cele privind utilizarea referitoare la o marcă de renume căreia titularul i se poate opune, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din directiva menționată, astfel încât aceste două dispoziții se exclud reciproc. Aceasta concluzionează că un terț care utilizează o marcă de renume, în mod ilegal în raport cu articolul 5 alineatul (2) din directiva respectivă, nu poate invoca o utilizare de tip „trimitere”.

54. Deși înțelegem această argumentație, apreciem că considerații de ordin sistemic și jurisprudențial se opun unei astfel de interpretări stricte care, dinainte și în orice caz, exclude aplicabilitatea coroborată a acestor două dispoziții.

55. Înainte de a prezenta aceste considerații, trebuie să observăm că nimic nu sugerează că, la punerea în aplicare a posibilității prevăzute la articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2008/95, legiuitorul spaniol a dorit să excludă o asemenea aplicabilitate comună a dispozițiilor menționate. Prin urmare, nu este necesar să se ridice problema dacă, în cadrul unei astfel de puneri în aplicare, legiuitorul național poate decide să nu supună drepturile titularului unei mărci de renume limitării prevăzute la articolul 6 alineatul (1) litera (c) din această directivă.

a) Cu privire la legătura dintre articolul 5 alineatul (2) și articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2008/95

56. Astfel cum a statuat Curtea, protecția acordată de articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2008/95 nu vizează decât să permită titularului mărcii să își protejeze interesele specifice în calitate de titular al acesteia, cu alte cuvinte, să garanteze că marca își poate îndeplini funcțiile specifice. Curtea a dedus din aceasta, în primul rând, că exercitarea dreptului exclusiv conferit de marcă trebuie să fie rezervată pentru cazurile în care utilizarea semnului de către un terț aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcțiilor mărcii. Or, articolul 5 alineatul (2) din directiva menționată instituie în favoarea mărcilor de renume o protecție mai extinsă decât cea prevăzută la alineatul (1) din acest articol. Condiția specifică a acestei protecții constă în utilizarea fără motiv justificat a unui semn identic sau similar unei mărci înregistrate, prin care se obțin sau s-ar obține foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele acestei mărci ori care aduce sau ar aduce atingere acestora²².

²¹ Hotărârea din 17 martie 2005 (C-228/03, EU:C:2005:177).

²² A se vedea în acest sens Hotărârea din 6 februarie 2014, Leidseplein Beheer și de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, punctele 32 și 33).

57. Prin urmare, în al doilea rând, spre deosebire de ipoteza prevăzută la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/95, exercitarea dreptului titularului unei mărci de renume nu presupune existența unui risc de confuzie în percepția publicului vizat²³.

58. Deși articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2008/95 distinge trei cazuri de atingere diferite, și anume atingerea adusă caracterului distinctiv al mărcii, atingerea adusă renumelui acestei mărci și profitul necuvenit obținut din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii respective²⁴, în speță, Inditex a susținut, în sprijinul acțiunii sale în contrafacere, că Buongiorno obținuse profit din renumele mărcii sale și adusese atingere acestui renume.

59. În această privință, Curtea a statuat că analiza existenței unei atingeri prevăzute la articolul 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 – și, prin extindere, cea menționată la articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2008/95 – trebuie să se întemeieze pe o apreciere globală care să țină seama de toți factorii relevanți în cauză, printre care figurează în special intensitatea renumelui și gradul de caracter distinctiv al mărcii, gradul de similitudine dintre mărcile în conflict, precum și natura și gradul de asemănare a produselor sau a serviciilor vizate²⁵.

60. Pe de altă parte, atunci când titularul mărcii de renume a reușit să demonstreze existența uneiia dintre atingerile avute în vedere la articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2008/95, revine terților care au utilizat un semn identic sau similar obligația de a dovedi că utilizarea unui astfel de semn are un motiv justificat. Invocarea de către un terț a unui motiv justificat pentru o altfel de utilizare obligă atunci titularul acestei mărci să tolereze utilizarea semnului respectiv²⁶.

61. La prima vedere, invocarea unui motiv justificat pentru utilizarea unui semn identic sau similar cu o marcă de renume conduce la același rezultat ca invocarea limitării efectelor unei mărci, prevăzută la articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2008/95. În ambele cazuri, titularul trebuie să tolereze utilizarea unui semn identic sau similar cu marca sa.

62. Cu toate acestea, pentru ca un terț să poată invoca limitarea efectelor mărcii, prevăzută la articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2008/95, utilizarea unui semn trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de această dispoziție, precum și, după cum impune articolul 6 alineatul (1) *in fine* din această directivă, să fie în conformitate cu practicile loiale în materie industrială sau comercială.

63. În aceste împrejurări, trebuie trasate limitele noțiunilor de „motiv justificat” și de „utilizare în conformitate cu practicile loiale în materie industrială sau comercială”, folosite la articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2008/95 și, respectiv, la articolul 6 alineatul (1) *in fine* din această directivă, pentru a stabili dacă lipsa unui „motiv justificat”, în sensul acestei prime dispoziții, implică faptul că utilizarea nu este, în niciun caz, „loială”, în sensul acestei a doua dispoziții.

64. În această privință, există în primul rând, pe plan literal, o diferență între cele două noțiuni, astfel încât identitatea sensului lor nu poate fi prezumată.

65. În al doilea rând, pe plan sistemic, articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2008/95 nu conține nicio rezervă de natură să excludă aplicabilitatea acestei dispoziții în cazul unei atingeri aduse unei mărci de renume, prevăzută la articolul 5 alineatul (2) din această directivă. Desigur,

²³ A se vedea Hotărârea din 11 aprilie 2019, ÖKO-Test Verlag (C-690/17, EU:C:2019:317, punctul 45 și jurisprudența citată).

²⁴ A se vedea în acest sens Hotărârea din 22 septembrie 2011, Interflora și Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, punctul 72).

²⁵ Hotărârea din 18 iulie 2013, Specsavers International Healthcare și alții (C-252/12, EU:C:2013:497, punctul 39).

²⁶ A se vedea în acest sens Hotărârea din 6 februarie 2014, Leidseplein Beheer și de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, punctul 46).

s-ar putea susține că o asemenea rezervă nu a fost introdusă în textul directivei menționate pentru motivul că limitarea prevăzută în această primă dispoziție trebuie transpusă în mod obligatoriu în dreptul național, în timp ce revine fiecărui stat membru sarcina de a decide dacă dorește să pună în aplicare posibilitatea prevăzută de această a doua dispoziție. Totuși, dispoziții similare articolului 5 alineatul (2) și articolului 6 alineatul (1) litera (c) din aceeași directivă figurează în sistemul mărcilor Uniunii, care nu lasă nicio marjă de manevră statelor membre²⁷.

66. În al treilea rând, pe de o parte, condiția privind „practicile loiale” constituie în esență expresia unei obligații de loialitate față de interesele legitime ale titularului unei mărci²⁸. Pe de altă parte, noțiunea de „motiv justificat” urmărește găsirea unui echilibru între interesele în cauză ținând seama, în contextul specific al articolului 5 alineatul (2) din Directiva 2008/95 și având în vedere protecția extinsă de care se bucură aceeași marcă, de interesele terțului utilizator al acestui semn²⁹. Noțiunea de „motiv justificat” nu poate include numai motive obiectiv imperative, ci poate să privească și interesele subiective ale unui terț care utilizează un semn identic sau similar cu marca de renume³⁰.

67. Deși unele dintre elementele care trebuie luate în considerare la aprecierea fiecăreia dintre aceste două condiții se pot suprapune, optica reținută în cadrul aprecierilor respective nu este aceeași. În mod simplificat, condiția privind „motivul justificat” se concentrează mai degrabă pe perspectiva unui terț și a intereselor sale, în timp ce condiția privind „practicile loiale” adoptă perspectiva titularului. În continuarea acestei observații, importanța acordată unui element luat în considerare în cadrul acestor două aprecieri poate de asemenea să difere.

68. În al patrulea rând, același lucru este valabil în ceea ce privește elementele care, pe de o parte, constituie unul dintre cele trei cazuri de atingere adusă unei mărci de renume, prevăzute la articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2008/95, și care, pe de altă parte, sunt luate în considerare la aprecierea condiției privind „practicile loiale”, în sensul articolului 6 alineatul (1) *in fine* din directiva menționată. Pentru a ilustra aceste afirmații, după cum arată Inditex, Curtea a statuat, desigur, în Hotărârea Gillette Company și Gillette Group Finland³¹, că utilizarea unui semn nu este conformă practicilor loiale, în special atunci când afectează valoarea mărcii prin faptul că se obțin foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele acesteia. Totuși, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din directiva menționată, pentru a constata o atingere adusă unei mărci de renume, este suficient ca un terț să obțină foloase necuvenite din renumele acestei mărci, fără ca comportamentul său să aducă atingere valorii mărcii respective.

69. Pe de altă parte, concluziile care pot fi desprinse din jurisprudența Curții constituie, la rândul lor, un indiciu serios că limitarea prevăzută la articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2008/95 se poate aplica și atunci când titularul poate invoca, *a priori*, o dispoziție națională care pune în aplicare posibilitatea prevăzută la articolul 5 alineatul (2) din această directivă.

²⁷ A se vedea articolul 9 alineatul (1) litera (c) și articolul 12 litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009.

²⁸ A se vedea în acest sens Hotărârea din 23 februarie 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, punctul 61).

²⁹ A se vedea în acest sens Hotărârea din 6 februarie 2014, Leidseplein Beheer și de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, punctul 46).

³⁰ A se vedea în acest sens Hotărârea din 6 februarie 2014, Leidseplein Beheer și de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, punctele 44 și 45).

³¹ Hotărârea din 17 martie 2005 (C-228/03, EU:C:2005:177).

b) Cu privire la jurisprudența relevantă

70. În cadrul cauzei în care s-a pronunțat Hotărârea Adam Opel³², s-a solicitat Curții să se pronunțe cu privire la articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104. Într-o primă etapă, deși Curtea a considerat inițial că, având în vedere împrejurările cauzei principale, era de asemenea necesar să furnizeze instanței de trimitere o interpretare a articolului 5 alineatul (2) din această directivă, ea a lăsat totuși instanței de trimitere sarcina de a efectua aprecierea de natură factuală referitoare la aspectul dacă utilizarea în discuție constituia o utilizare fără motive justificate prin care se obțin foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii, în calitate de marcă înregistrată, ori prin care se aduce atingere acestora³³. Într-o a doua etapă, Curtea a procedat la interpretarea articolului 6 alineatul (1) litera (b) din directiva menționată, făcând de asemenea trimitere la articolul 6 alineatul (1) litera (c) din aceeași directivă³⁴. În această privință, trebuie să subliniem că atât limitarea prevăzută la articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104, cât și cea prevăzută la articolul 6 alineatul (1) litera (c) din aceasta sunt supuse condiției ca utilizarea să fie conformă practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial.

71. De asemenea, în Hotărârea adidas și adidas Benelux³⁵, ținând seama de faptul că nu se contesta că acea cauză privea o marcă de renume, Curtea a procedat, într-o primă etapă, la interpretarea articolului 5 alineatul (2) din Directiva 89/104 și, într-o a doua etapă, fără nicio rezervă, la cea a articolului 6 alineatul (1) litera (b) din această directivă³⁶.

72. În această ordine de idei, în ceea ce privește limitarea efectelor mărcii prevăzută la articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2008/95, supusă de asemenea condiției privind practicile loiale, Curtea a statuat, în Hotărârea Céline³⁷, că îndeplinirea acestei condiții trebuie apreciată ținând cont printre altele de împrejurarea că este vorba despre o marcă având un anumit renume în statul membru în care este înregistrată și în care se solicită protecția acesteia, renume de care terțul ar putea profita pentru comercializarea produselor sau a serviciilor sale. Pe baza acestei hotărâri, se poate susține că, deși, pentru a stabili dacă un terț poate invoca una dintre limitările efectelor mărcii, prevăzute la articolul 6 alineatul (1) din această directivă, trebuie să se ia în considerare și renumele mărcii în cauză, nu se poate considera că orice atingere adusă unei mărci de renume, în sensul articolului 5 alineatul (2) din directiva menționată, este exclusă de la aceste limitări.

73. Din această jurisprudență deducem că, pentru Curte, nu există în mod necesar o contradicție între, pe de o parte, existența unei utilizări căreia titularul unei mărci de renume i se poate opune *a priori* în temeiul unei dispoziții naționale care pune în aplicare posibilitatea prevăzută la articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2008/95 și, pe de altă parte, recurgerea de către un terț la limitarea prevăzută la articolul 6 alineatul (1) litera (c) din această directivă.

74. Prin urmare, trebuie să se analizeze interpretarea articolului 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2008/95.

³² Hotărârea din 25 ianuarie 2007 (C-48/05, EU:C:2007:55, punctul 32).

³³ Hotărârea din 25 ianuarie 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, punctul 36).

³⁴ Hotărârea din 25 ianuarie 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, punctele 38 și 45).

³⁵ Hotărârea din 10 aprilie 2008 (C-102/07, EU:C:2008:217, punctul 37).

³⁶ Hotărârea din 10 aprilie 2008, adidas și adidas Benelux (C-102/07, EU:C:2008:217, punctul 37).

³⁷ Hotărârea din 11 septembrie 2007 (C-17/06, EU:C:2007:497, punctul 34).

2. Cu privire la articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2008/95

75. Pentru interpretarea unei dispoziții de drept al Uniunii, este necesar să se țină seama nu doar de termenii acesteia și de obiectivele pe care le urmărește, ci, în egală măsură, de contextul său. Geneza unei dispoziții de drept al Uniunii poate, de asemenea, să dezvăluie elemente relevante pentru interpretarea acesteia³⁸.

76. În această privință, în primul rând, comparația din punct de vedere literal între articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2008/95 și articolul 14 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2015/2436 sugerează că singura utilizare care limita efectele mărcii („utilizarea [...] mărcii, atunci când aceasta se impune pentru indicarea destinației unui produs sau unui serviciu, în special ca accesorii sau piese detașate”) constituie în prezent una dintre ipotezele unei utilizări legale căreia titularul unei mărci nu i se poate opune. Astfel, articolul 14 din Directiva 2015/2436 prevede, într-o primă etapă, că acoperă în prezent utilizarea mărcii cu scopul de a identifica sau de a face trimitere la produse sau servicii ca aparținând titularului respectivei mărci și, într-o a doua etapă, că preia conținutul normativ al articolului 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2008/95 și îl precedă prin expresia „mai ales”.

77. În al doilea rând, această considerație este confirmată de analiza lucrărilor pregătitoare referitoare la Directiva 2015/2436.

78. Într-adevăr, mai întâi, din Propunerea de directivă a Comisiei reiese că „[...] [s-a considerat] oportun [...] să se prevadă o limitare explicită care să vizeze utilizarea mărcii în scopul de a face o trimitere *în general*”³⁹. Astfel, Comisia nu a considerat că articolul 14 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2015/2436 se limitează să clarifice sau să precizeze contururile articolului 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 89/104. Termenii „oportun să se prevadă” indică intenția acestei instituții de a propune introducerea unei limitări a efectelor mărcii care să vizeze utilizarea cu scopul de a face o trimitere în general. În plus, de la început, caracterul general al acestei limitări o distingea de limitarea prevăzută de Directivele 89/104 și 2008/95, această din urmă limitare având un domeniu de aplicare specific și, prin urmare, mai redus.

79. În continuare, în această ordine de idei, formularea inițială a considerentului (25) al acestei propuneri de directivă care face referire la utilizarea cu scopul de a face o trimitere era mai clară decât cea a considerentului (27) al Directivei 2015/2436 în ceea ce privește intenția de a extinde domeniul de aplicare al limitării care figura anterior la articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2008/95⁴⁰. Astfel, acest considerent (25) preciza că „titularul nu ar trebui să fie îndreptățit să împiedice *utilizarea generală*”⁴¹ corectă și onestă a mărcii pentru a identifica produsele sau serviciile ca fiind produse sau servicii ale titularului ori pentru a face trimitere la ele”⁴².

³⁸ A se vedea recent Hotărârea din 8 iunie 2023, VB (Informarea celui condamnat în lipsă) (C-430/22 și C-468/22, EU:C:2023:458, punctul 24).

³⁹ Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci [COM(2013) 162 final] (sublinierea noastră).

⁴⁰ Considerentul (27) al Directivei 2015/2436, care clarifică conținutul normativ al articolului 14 alineatul (1) litera (c) din aceasta, enunță că „[d]repturile exclusive conferite de o marcă a [Uniunii] nu ar trebui să îndreptățesc titularul să interzică utilizarea de către terți a semnelor sau indicațiilor care sunt utilizate corect și, prin urmare, în conformitate cu practicile loiale din domeniul industrial și comercial. [...] [T]itularul nu ar trebui să fie îndreptățit să împiedice utilizarea corectă și onestă a mărcii în scopul de a identifica produsele sau serviciile ca fiind ale titularului ori pentru a face trimitere la ele ca fiind ale titularului” (sublinierea noastră).

⁴¹ Sau, potrivit versiunii în limba engleză, „general [...] use”.

⁴² Sublinierea noastră.

80. În sfârșit, considerația potrivit căreia legiuitorul Uniunii a urmărit să extindă domeniul de aplicare al limitării prevăzute în prezent la articolul 14 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2015/2436 nu este repusă în discuție de dezbateră intervenită în cursul lucrărilor pregătitoare.

81. Astfel, în timp ce propunerea inițială a Comisiei menționa, în termeni cvasiidentici cu cei reținuți la articolul 14 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2015/2436, „utilizarea [...] mărcii atunci când aceasta se impune pentru indicarea destinației unui produs sau a unui serviciu, în special ca accesorii sau piese detașate”, Parlamentul a propus să se introducă câteva ilustrări suplimentare ale utilizării legale⁴³, și anume, printre altele, utilizarea ce „se face pentru a propune atenției consumatorilor vânzarea de bunuri originale care au fost vândute inițial de titularul mărcii sau cu consimțământul acestuia” și utilizarea ce „se face în scop de parodie, exprimare artistică, critică sau comentariu”. Consiliul s-a opus însă acestei propuneri⁴⁴.

82. Comisia s-a alăturat, în cele din urmă, poziției Consiliului⁴⁵, propunând în același timp să reflecte, cel puțin parțial, poziția Parlamentului în considerentul (27) al Directivei 2015/2436, care enunță că „[u]tilizarea unei mărci de către terți în scopul de a atrage atenția consumatorului asupra revânzării de produse originale, care au fost vândute inițial de către titularul mărcii în Uniune sau cu consimțământul acestuia, ar trebui considerată ca fiind corectă atât timp cât este, totodată, în conformitate cu practicile loiale din domeniul industrial și comercial. Utilizarea unei mărci de către terți în scopul exprimării artistice ar trebui considerată ca fiind corectă atât timp cât este, totodată, în conformitate cu practicile loiale din domeniul industrial și comercial. În plus, prezenta directivă ar trebui să se aplice într-un mod care să asigure respectarea deplină a drepturilor și libertăților fundamentale, în special a libertății de exprimare”.

83. În al treilea rând, domeniul de aplicare redus al articolului 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2008/95 în raport cu cel al articolului 14 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2015/2436 pare confirmat de analiza jurisprudenței relevante a Curții.

84. În această privință, făcând trimitere la Hotărârile Gillette Company și Gillette Group Finland⁴⁶ și Portakabin⁴⁷, instanța de trimitere observă că Curtea pare să fi restrâns domeniul de aplicare al limitării prevăzute la articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 89/104 la utilizarea necesară pentru a indica destinația unui produs.

85. Astfel, Curtea a clarificat în aceste hotărâri că situațiile care intră în domeniul de aplicare al articolului 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2008/95 trebuie limitate la cele care corespund obiectivului acestei dispoziții. Potrivit Curții, obiectivul dispoziției menționate este de a permite furnizorilor de produse sau de servicii care sunt complementare unor produse sau servicii oferite de titularul unei mărci să utilizeze această marcă pentru a informa publicul cu privire la legătura utilitară care există între produsele sau serviciile acestora și cele ale titularului mărcii⁴⁸.

⁴³ P7_TA(2014)0119 Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 25 februarie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci [COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD)], disponibilă la următoarea adresă de internet: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52014AP0119>.

⁴⁴ P7_TA(2014)0119 Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 25 februarie 2014, *op. cit.*

⁴⁵ Comunicare a Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene privind poziția Consiliului referitoare la adoptarea unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci [COM(2015) 588 final].

⁴⁶ Hotărârea din 17 martie 2005 (C-228/03, EU:C:2005:177).

⁴⁷ Hotărârea din 8 iulie 2010 (C-558/08, EU:C:2010:416).

⁴⁸ A se vedea Hotărârea din 17 martie 2005, Gillette Company și Gillette Group Finland (C-228/03, EU:C:2005:177, punctele 33 și 34), și Hotărârea din 8 iulie 2010, Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416, punctul 64).

86. În plus, Curtea a evocat pe scurt, în Hotărârea Adam Opel⁴⁹, articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 89/104, considerând că aplicarea pe modelele la scară redusă ale unor mașini a unei mărci constituite din logoul unui producător nu avea ca scop indicarea destinației acestor modele-jucării. Se poate deduce, *a contrario*, că aplicarea unei mărci pe un produs al unui terț pentru a indica destinația acestui produs este susceptibilă să intre sub incidența limitării prevăzute de dispoziția menționată.

87. În această ordine de idei, Curtea pare să fi considerat de asemenea, în Hotărârea BMW⁵⁰, că numai o utilizare care indică destinația unui produs sau a unui serviciu al unui terț constituie o utilizare legitimă, în sensul articolului 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2008/95. Curtea a indicat, în această hotărâre, că „utilizarea mărcii pentru a informa publicul că persoana care publică un anunț repară și întreține produsele care poartă marca respectivă constituie o utilizare care indică destinația unui serviciu în sensul [acestei dispoziții]. Astfel, asemenea utilizării unei mărci destinate să identifice mașinile pentru care este necesară o piesă de schimb neoriginală, utilizarea în discuție se face pentru a identifica produsele care fac obiectul serviciului prestat”⁵¹.

88. În al patrulea rând, interpretarea potrivit căreia articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 89/104 avea un domeniu de aplicare relativ redus în raport cu cel al articolului 14 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2015/2436 este larg susținută de autorii doctrinei.

89. Astfel, introducerea unei limitări generale pentru utilizările de tip trimitere printr-o modificare a articolului 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2008/95 și a articolului 12 litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 fusese propusă de autorii doctrinei înainte de adoptarea Directivei 2015/2436 și a Regulamentului 2015/2424⁵². După cum am indicat la punctele 78 și 79 din prezentele concluzii, legiuitorul Uniunii a intenționat să urmeze abordarea preconizată de acești autori. În plus, în ceea ce privește formulările articolului 14 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2015/2436 și a articolului 12 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 2015/2424, autorii respectivi susțin că domeniul de aplicare al acestora este mai extins decât cel al dispozițiilor analoge din Directiva 2008/95 și din Regulamentul nr. 207/2009⁵³.

90. Ținând seama de aceste considerații referitoare la interpretarea literală a articolului 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2008/95 și la geneza acestei dispoziții, precum și de cele de ordin jurisprudențial și doctrinar, propunem să se răspundă la întrebarea preliminară că această dispoziție trebuie interpretată în sensul că utilizarea, în cursul schimburilor comerciale, a mărcii „cu scopul de a identifica sau de a face trimitere la produse sau servicii ca aparținând titularului respectivei mărci”, menționată în prezent la articolul 14 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2015/2436, nu intră sub incidența acestei prime dispoziții, cu excepția situației în care este vorba despre o utilizare necesară pentru indicarea destinației unui produs sau a unui serviciu al acestui terț⁵⁴.

⁴⁹ Hotărârea din 25 ianuarie 2007 (C-48/05, EU:C:2007:55, punctul 39).

⁵⁰ Hotărârea din 23 februarie 1999 (C-63/97, EU:C:1999:82).

⁵¹ A se vedea în acest sens Hotărârea din 23 februarie 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, punctul 59).

⁵² A se vedea, printre altele, Knaak, R., Kur, A., von Mühlendahl, A., „The Study on the Functioning of the European Trade Mark System”, *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper*, 2012, nr. 12-13, 2012, p. 15: „Studiul propune o limitare generală a utilizării mărcilor ca o indicație sau ca referire la produsele sau serviciile titularului mărcii” (traducere liberă).

⁵³ A se vedea Kur, A., Senftleben, M., *European Trade Mark Law*, Oxford University Press, Oxford, 2017, p. 421, punctele 6.39-6.41, și p. 429, punctul 6.62.

⁵⁴ Trebuie să precizăm că propunerea noastră de răspuns nu poate fi interpretată în sensul că comportamentul Buongiorno ar intra sub incidența articolului 14 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2015/2436 în cazul în care această directivă ar fi aplicabilă în litigiul principal. O asemenea considerație depinde de o constatare de natură factuală. În plus, interpretată în acest sens, propunerea noastră de răspuns nu ar fi utilă instanței de trimitere în măsura în care directiva menționată nu este aplicabilă *ratione temporis* în litigiul principal.

VI. Concluzie

91. Având în vedere toate considerațiile care precedă, propunem Curții să răspundă la întrebarea preliminară adresată de Tribunal Supremo (Curtea Supremă, Spania) după cum urmează:

Articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci

trebuie interpretat în sensul că

utilizarea, în cursul schimburilor comerciale, a mărcii „cu scopul de a identifica sau de a face trimitere la produse sau servicii ca aparținând titularului respectivei mărci”, menționată în prezent la articolul 14 alineatul (1) litera (c) din Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci, nu intră sub incidența acestei prime dispoziții, cu excepția situației în care este vorba despre o utilizare necesară pentru indicarea destinației unui produs sau a unui serviciu al acestui terț.