

CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL

PAOLO MENGGOZZI

prezentate la 10 februarie 2009¹

1. Prin prezenta cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare, Court of Appeal (England & Wales) adresează Curții întrebări care privesc interpretarea articolului 5 din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci², precum și a articolului 3a alineatul (1) din Directiva 84/450/CEE a Consiliului din 10 septembrie 1984 privind publicitatea înșelătoare și comparativă³, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 octombrie 1997⁴.

„(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;

I — Cadrul normativ

2. Articolul 5 din Directiva 89/104⁵, intitulat „Drepturi conferite de marcă”, prevede:

(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.

1 — Limba originală: italiana.

2 — JO 1989, L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92.

3 — JO L 250, p. 17, Ediție specială, 15/vol. 1, p. 153.

4 — JO L 290, p. 18, Ediție specială, 15/vol. 4, p. 196.

5 — Directiva 89/104 a fost abrogată recent și înlocuită de Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO L 299, p. 25), intrată în vigoare la 28 noiembrie 2008, care, conform primului considerent, a urmărit „să [...] codifice” Directiva 89/104, „din motive de claritate și de raționalizare”. Articolele 5 și 6 din Directiva 2008/95 reproduc, fără modificări esențiale, dispozițiile conținute deja de articolele 5 și 6 din Directiva 89/104.

(2) Orice stat membru poate, de asemenea, să prevadă că titularul este îndreptățit să inter-

zică 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 motive întemeiate] obține foloase necuvenite din [a se citi «profită în mod neloial de»] caracterul distinctiv sau renumele mărcii ori aduce atingere acestora.

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.

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

[...]”

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

3. Articolul 6 alineatul (1) din Directiva 89/104, intitulat „Limitarea efectelor mărcii”, prevede că dreptul conferit de marcă nu permite titularului său să interzică unui terț utilizarea, în cadrul comerțului:

(b) să se ofere produsele, să fie comercializate sau să fie deținute în acest scop sau să se

(a) a numelui și a adresei sale;

(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;

5. Articolul 2 punctul 2a din Directiva 84/450, astfel cum a fost modificată de Directiva 97/55 (denumită în continuare „Directiva 84/450”) ⁶, definește „publicitate[a] comparativă”, în sensul acestei directive, drept „orice formă de publicitate care identifică în mod explicit sau implicit un concurent sau bunuri ori servicii oferite de un concurent”.

6. Articolul 3a alineatul (1) din Directiva 84/450 prevede următoarele:

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

„Se permite publicitatea comparativă, în ceea ce privește comparația, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

[...]

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

(d) nu creează confuzie pe piață între persoana care publică reclama și un

4. Directiva 97/55 a introdus în Directiva 84/450, care privea la origine numai publicitatea înșelătoare, o serie de dispoziții în materie de publicitate comparativă.

6 — Directiva 84/450 a fost modificată ulterior de Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori („Directiva privind practicile comerciale neloiale”) (JO L 149, p. 22, Ediție specială, 15/vol. 14, p. 260), apoi a fost abrogată și înlocuită începând cu 12 decembrie 2007 de Directiva 2006/114/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind publicitatea înșelătoare și comparativă (JO L 376, p. 21), care constituie însă doar o versiune codificată, din motive de claritate și de raționalitate, a dispozițiilor existente ale Directivei 84/450.

concurrent sau între mărci, denumiri comerciale, alte semne distinctive, bunuri sau servicii ale persoanei care publică reclama și cele ale unui concurent;

- (e) nu discreditează sau [nu] denigrează mărcile, denumirile comerciale, alte semne distinctive, bunuri, servicii, activități sau situația unui concurent;

[...]

- (g) nu profită în mod neloial de reputația unei mărci, a unei denumiri comerciale sau a altor semne distinctive ale unui concurent ori a denumirii de origine a produselor concurente;

- (h) nu prezintă bunuri sau servicii ca imitații sau reproduceri ale bunurilor sau serviciilor purtând o marcă protejată sau o denumire comercială protejată.”

II — Acțiunea principală și întrebările preliminare

7. L'Oréal SA, Lancôme Parfums et Beauté & Cie și Laboratoires Garnier & Cie (denumite în continuare, împreună, „L'Oréal”) sunt societăți ale grupului L'Oréal, care își desfășoară activitatea, între altele, în domeniul producției și al comercializării parfumurilor de lux.

8. L'Oréal este titulară, în special, a următoarelor mărci naționale (britanice), internaționale sau comunitare, înregistrate pentru parfumuri și alte produse parfumate:

— mărcile „Trésor”:

— marca verbală națională Tresor (fără accent, denumită în continuare „marca verbală Trésor”);

— marca verbală și figurativă națională constând în reprezentarea imaginii din față și din profil a unui flacon de parfum, flacon pe care figurează în special cuvântul „Trésor” (denumită în continuare „marca flaconul Trésor”);

- marca verbală și figurativă națională constând în reprezentarea color a ambalajului în care este comercializat acest flacon, ambalaj pe care figurează în special cuvântul „Trésor” (denumită în continuare „marca ambalajul Trésor”);
- mărcile „Miracle”:
- marca verbală comunitară Miracle (denumită în continuare „marca verbală Miracle”);
- mărcile verbale și figurative, națională și comunitară, constând ambele în cuvântul Noa stilizat.
- marca verbală și figurativă comunitară constând în reprezentarea imaginii din față a unui flacon de parfum, flacon pe care figurează în special cuvântul „Miracle” (denumită în continuare „marca flaconul Miracle”);
- marca verbală și figurativă internațională constând în reprezentarea imaginii color din față a unui ambalaj de parfum pe care figurează în special cuvântul „Miracle” (denumită în continuare „marca ambalajul Miracle”);
- marca verbală națională Anaïs-Anaïs;
- mărcile „Noa”:
- marca verbală națională Noa Noa;

9. Bellure NV, societate de drept belgian, a comercializat în 1996 și, respectiv, în 2001 pe piețele europene parfumuri din gama Creation Lamis și Dorall, fabricate pe cont propriu și cu design ales de aceasta, într-o țară terță. Starion International Ltd (denumită în continuare „Starion”) a achiziționat aceste parfumuri de la Bellure pentru a le distribui în rețeaua de hard discount sau distribuitorilor angro în Regatul Unit. Starion a distribuit în acest stat membru și parfumuri din gama Stitch. Malaika Investments Ltd, acționând sub denumirea comercială Honeypot Cosmetics & Perfumery Sales (denumită în continuare „Malaika”) vindea angro în Regatul Unit parfumurile din gama Creation Lamis, furnizate de Starion. Parfumurile din cele trei game menționate imitau parfumurile de succes și erau vândute în detaliu la un preț extrem de redus (sub 4 GBP).

10. În cadrul comercializării în Regatul Unit a acestor parfumuri, Starion și Malaika utilizau, comunicându-le revânzătorilor, liste comparative care stabileau o corespondență, pe baza asemănării de miros, între fiecare dintre aceste parfumuri și un parfum de lux individualizat prin referire la marca verbală care îl distinge (denumite în continuare „listele comparative”). Pe aceste liste figurau mărcile verbale Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs și Noa Noa, aparținând L'Oréal.

11. În plus, patru parfumuri din gama Creation Lamis și un parfum din gama Dorall erau comercializate în flacoane și ambalaje care prezentau o asemănare generală cu flacoanele și ambalajele parfumurilor Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs sau Noa, deși este cert că această asemănare nu era de natură să inducă în eroare revânzătorii sau consumatorii cu privire la originea produsului.

12. L'Oréal a introdus o acțiune în contrafacere a mărcilor la High Court of Justice (England & Wales), printre altele, împotriva Bellure, Malaika și Starion. Pe de o parte, aceasta a susținut că utilizarea listelor comparative de către Starion și Malaika constituia o încălcare a drepturilor conferite de mărcile sale verbale Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs și Noa Noa, precum și de mărcile verbale și figurative Noa, încălcare ce este interzisă prin articolul 10 alineatul 1 din Trade Mark Act 1994 (denumit în continuare „TMA”), care reprezintă transpunerea în dreptul intern a articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104. Pe de altă parte, L'Oréal a susținut că imitarea denumirilor, a flacoanelor și a ambalajelor parfumurilor sale și vânzarea de parfumuri în flacoane și ambalaje astfel

imitate constituie o încălcare a drepturilor conferite, în special, de mărcile sale verbale Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs și Noa Noa, precum și de mărcile sale flaconul și ambalajul Trésor și Miracle, încălcare interzisă la articolul 10 alineatul 3 din TMA, care reprezintă transpunerea în dreptul intern a articolului 5 alineatul (2) din Directiva 89/104.

13. High Court a admis acțiunea directă întemeiată pe articolul 10 alineatul 1 din TMA îndreptată împotriva utilizării listelor comparative, în timp ce acțiunea întemeiată pe articolul 10 alineatul 3 din TMA a fost admisă numai în parte, întrucât s-a făcut dovada contrafacerii numai în ceea ce privește marca ambalajul Trésor și marca flaconul Miracle.

14. Starion și Malaika (denumite în continuare „societățile apelante”) au formulat apel la Court of Appeal împotriva hotărârii pronunțate de High Court. La rândul său, L'Oréal a formulat un apel incident, solicitând constatarea contrafacerii mărcilor verbale Trésor și Miracle, a mărcii flaconul Trésor și a mărcii ambalajul Miracle.

15. Court of Appeal a respins apelul incident formulat de L'Oréal și, în plus, a considerat

necesar să adreseze Curtii următoarele întrebări preliminare:

b) acest fapt nu afectează vânzarea produselor sub marca înregistrată, care este de notorietate;

„1) În cazul în care, în cadrul unei publicități la propriile produse sau servicii, un comerciant utilizează o marcă înregistrată deținută de un concurent pentru a compara caracteristicile (și în special mirosul) unor produse pe care le comercializează cu caracteristicile (și în special mirosul) ale produselor comercializate sub această marcă de respectivul concurent și astfel încât utilizarea avută în vedere să nu producă o confuzie sau să nu aducă atingere funcției esențiale a mărcii care constă în indicarea provenienței, respectivei utilizări i se aplică articolul 5 alineatul (1) litera (a) sau articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104?

c) acest fapt nici nu cauzează prejudiciu funcției esențiale a mărcii înregistrate care constă în indicarea provenienței, nici nu aduce atingere reputației acestei mărci, prin defăimarea imaginii sale, prin diluare sau în orice alt mod;

d) acest fapt are un rol semnificativ în promovarea produsului comerciantului,

2) În cazul în care un comerciant utilizează în cadrul comerțului (în special într-o listă comparativă) o marcă înregistrată, care este de notorietate, pentru a desemna o caracteristică a propriului produs (în special mirosul acestuia) astfel încât:

respectivei utilizări i se aplică articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104?

a) acest fapt nu produce niciun fel de risc de confuzie;

3) Potrivit articolului 3a litera (g) din [Directiva 84/450], care este sensul expresiei «profită în mod neloial de» și,

în special, atunci când un comerciant, în cadrul unei liste comparative, compară produsul său cu un produs comercializat sub o marcă de notorietate, acesta profită în mod neloial de reputația acestei mărci?

trate sau a renumelui său și nici nu există riscul ca acestea să se producă;

- 4) Potrivit articolului 3a litera (h) din directiva menționată, care este sensul expresiei «prezintă bunuri sau servicii ca imitații sau reproduceri» și, în special, această expresie se referă la cazul în care, fără să producă vreo confuzie sau fără să inducă în eroare, o parte doar comunică, în mod cinstit, că produsul său are o caracteristică esențială (mirosul) similară celei a unui produs de notorietate protejat printr-o marcă?
 - 5) În cazul în care un comerciant utilizează un semn similar unei mărci înregistrate care se bucură de renume și în cazul în care acest semn nu seamănă cu marca până la a provoca o confuzie, astfel încât:
 - a) funcția esențială a mărcii înregistrate care constă în indicarea provenienței nu este nici diminuată, nici amenințată;
 - b) nu are loc nici defăimare, nici confuzie în privința mărcii înregis-
- c) acest fapt nu afectează vânzările titularului mărcii;
 - d) titularul mărcii nu este privat de niciun beneficiu în legătură cu promovarea, conservarea sau dezvoltarea mărcii sale;
 - e) comerciantul obține totuși un avantaj comercial din utilizarea semnului său, ca urmare a similitudinii sale cu marca înregistrată,
- prin respectiva utilizare se ajunge la a se «profita în mod neloial» de reputația mărcii înregistrate în sensul articolului 5 alineatul (2) din [Directiva 89/104]?”
16. Considerând că listele comparative în discuție constituie o publicitate comparativă în sensul Directivei 84/450, instanța de

trimitere precizează că primele patru întrebări preliminare vizează aprecierea caracterului licit al utilizării mărcilor verbale aparținând L'Oréal în cadrul listelor comparative ale societăților apelante.

nu cele ale persoanei care publică reclama, ci chiar ale titularului mărcii.

17. În schimb, cea de a cincea întrebare preliminară prezintă importanță în vederea aprecierii caracterului licit al utilizării de către acestea din urmă a unor flacone și a unor ambalaje similare cu cele protejate de marca ambalajul Trésor și de marca flaconul Miracle.

19. Instanța de trimitere apreciază că distribuirea acestor liste comparative revânzătorilor constituie o publicitate în sensul articolului 2 punctul 1 din Directiva 84/450. Astfel, este vorba despre o comunicare realizată în cadrul unei activități comerciale în scopul promovării furnizării de bunuri.

III — Analiză juridică

A — *Cu privire la primele patru întrebări preliminare*

1. Considerații introductive

18. Primele patru întrebări preliminare privesc toate utilizarea de către o persoană care publică o reclamă a mărcii aparținând altei persoane într-o publicitate comparativă, realizată în special prin liste comparative precum cele din prezenta cauză. În acest context, marca aparținând altei persoane este utilizată pentru a distinge produse, chiar dacă

20. În plus, instanța de trimitere consideră, astfel cum am arătat mai sus, că o astfel de publicitate constituie o publicitate comparativă în sensul articolului 2 punctul 2a din aceeași directivă, noțiune care implică, între altele, existența unui raport de concurență între persoana care publică reclama și întreprinderea identificată (sau ale cărei produse sau servicii sunt identificate) în mesajul publicitar. Prima întrebare preliminară, care nu privește dispozițiile Directivei 84/450, se referă la utilizarea unei mărci deținute de „un concurent”.

21. Din constatările de fapt efectuate de instanța de trimitere rezultă, într-adevăr, că „produsele părților nu sunt în concurență, întrucât aparțin unor segmente de preț și unor piețe diferite”⁷. În opinia noastră, această

⁷ — Decizia de trimitere, punctul 7.

constatare nu împiedică identificarea în prezenta cauză a existenței unei publicități comparative în sensul articolului 2 punctul 2a din Directiva 84/450, dacă se ține seama de domeniul de aplicare vast care trebuie recunoscut raportului de concurență prevăzut de această dispoziție. În această privință, ne vom limita să facem trimitere la considerațiile expuse la punctele 63-90 din concluziile noastre prezentate în cauza *De Landtsheer Emmanuel*⁸ și la punctele 32-42 din hotărârea pronunțată în cauza respectivă⁹, din care rezultă în special că în acest context trebuie avute în vedere de asemenea situațiile de concurență eventuală și posibilitățile de evoluție a stării actuale a pieței și obiceiurile de consum. Astfel cum a subliniat în mod oportun *L'Oréal*, în plus, trebuie să se țină seama de un raport de concurență care există numai la nivelul intermediar al rețelei de distribuție (de exemplu, vânzarea angro). Eventual, revine instanței de trimitere să examineze în mod mai aprofundat aspectul existenței concrete a raportului de concurență prevăzut de dispoziția citată anterior, în lumina criteriilor de interpretare furnizate de această hotărâre.

22. În cadrul prezentei proceduri, în lipsa elementelor în mod vădit relevante în sens contrar, va trebui să pornim de la premisa de la care pornește și instanța de trimitere, mai precis că listele comparative în discuție constituie o publicitate comparativă în sensul articolului 2 punctul 2a din Directiva 84/450, fără a pune în discuție însă admisibilitatea celei de a treia și a celei de a patra întrebări preliminare din perspectiva rele-

vanței acestora în raport cu obiectul litigiului pendinte pe rolul instanței naționale.

23. Pentru a răspunde la cele patru întrebări preliminare examinate în prezent, în special la primele două, trebuie să se determine în prealabil modul de coordonare existent între dispozițiile referitoare la protecția mărcii, pe de o parte, din Directiva 89/104, în special articolele 5 și 6, și, pe de altă parte, din Directiva 84/450, în special articolul 3a alineatul (1), în conflictul dintre cerința protecției mărcii și cerința facilitării utilizării publicității comparative.

24. În recenta Hotărâre *O2 Holdings și O2 (UK)*¹⁰, Curtea a furnizat deja unele clarificări importante în acest sens. Curtea a arătat în special că:

- „utilizarea de către persoana care publică reclama, într-o publicitate comparativă, a unui semn identic sau similar cu marca unui concurent în vederea identificării

8 — Concluziile din 30 noiembrie 2006 prezentate în cauza C-381/05, finalizată prin Hotărârea din 19 aprilie 2007 (Rep., p. I-3115).

9 — Citată la nota de subsol anterioară.

10 — Hotărârea din 12 iunie 2008 (C-533/06, Rep., p. I-4231).

produselor sau a serviciilor oferite de către acesta din urmă se analizează ca fiind o utilizare chiar pentru produsele sau serviciile persoanei care publică reclama, în sensul articolului 5 alineatele (1) și (2) din Directiva 89/104” și „poate fi interzisă în temeiul dispozițiilor menționate, dacă este cazul”¹¹;

- titularul unei mărci înregistrate nu este îndreptățit să interzică utilizarea de către un terț a unui semn identic sau similar cu marca sa într-o publicitate comparativă care îndeplinește toate condițiile pentru a fi permisă, prevăzute la articolul 3a alineatul (1) din Directiva 84/450¹².

25. Prin urmare, pentru persoana care publică reclama, respectarea acestor ultime condiții constituie un argument valabil în apărare împotriva unei acțiuni întemeiate pe dispozițiile naționale de transpunere a articolului 5 alineatul (1) sau (2) din Directiva 89/104. În această privință, nu considerăm nici corectă, nici necesară interpretarea formulată în decizia de trimitere și împărtășită de L'Oréal, potrivit căreia constatarea respectării acestor condiții permite, în sine, numai să se considere că utilizarea mărcii înregistrate (denumită în continuare, mai concis, „marca”) aparținând altei persoane în cadrul unei publicități comparative este permisă în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Directiva

89/104. Dacă se poate susține că o astfel de utilizare care respectă condițiile prevăzute la articolul 3a din Directiva 84/450 este „conform[ă] practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial”, totuși limitarea efectelor mărcii prevăzută la articolul 6 alineatul (1) din Directiva 89/104 presupune și îndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la literele (a)-(c) ale acestei dispoziții. Or, considerăm că în prezenta cauză niciuna dintre aceste condiții nu este îndeplinită și nu este adecvată pentru a „găzdui” în Directiva 89/104 argumentul în apărare întemeiat pe respectarea condițiilor în care publicitatea comparativă este permisă prevăzute de articolul 3a alineatul (1) din Directiva 89/104. Suntem de acord în mod special cu poziția exprimată în ședință de reprezentantul Comisiei, potrivit căreia articolul 6 alineatul (1) litera (b) se referă numai la utilizarea elementelor unei mărci care sunt descriptive pentru una dintre caracteristicile produsului sau ale serviciului menționate în această dispoziție („indicații” descriptive). Considerăm că Hotărârea Adidas și adidas Benelux confirmă acest fapt atunci când arată că „articolul 6 alineatul (1) litera (b) din directivă urmărește să asigure posibilitatea utilizării indicațiilor cu caracter descriptiv de către toți operatorii economici” și „constituie, prin urmare [...] o expresie a cerinței disponibilității”¹³. Respectarea condițiilor privind caracterul licit vizate la articolul 3a alineatul (1) din Directiva 84/450 constituie în opinia noastră un mijloc de apărare autonom care se adaugă celor prevăzute la articolul 6 și la articolul 7 alineatul (1) din Directiva 89/104 și care este adecvat pentru a combate o acțiune îndreptată împotriva unei publicități comparative întemeiate pe dispozițiile naționale de transpunere a articolului 5 alineatul (1) sau (2) din cea de a doua directivă.

11 — Ibidem, punctele 36 și 37.

12 — Ibidem, punctele 45 și 51.

13 — Hotărârea din 10 aprilie 2008 (C-102/07, Rep., p. I-2439, punctul 46). A se vedea de asemenea Concluziile avocatului general Ruiz-Jarabo Colomer din 16 ianuarie 2008 prezentate în aceeași cauză (punctele 75 și 78, menționate în cuprinsul punctului sus-menționat din hotărârea respectivă).

2. Cu privire la primele două întrebări preliminare referitoare la interpretarea articolului 5 alineatul (1) din Directiva 89/104

26. Întrucât, așadar, utilizarea unui semn identic sau similar mărcii unui concurent nu este exclusă de la aplicarea articolului 5 alineatul (1) din Directiva 89/104 pentru simplul fapt că are loc în cadrul unei publicități comparative, dar în anumite condiții poate fi interzisă în temeiul acestei dispoziții, trebuie să se răspundă la primele două întrebări preliminare examinând aceste condiții în lumina elementelor furnizate chiar de întrebări.

27. Astfel cum a subliniat instanța de trimitere, în esență, prima întrebare preliminară a fost deja adresată Curții de aceeași instanță în cadrul trimiterii preliminare care a determinat pronunțarea Hotărârii O2 Holdings și O2 (UK), citată anterior. În situația de fapt care s-a aflat la originea acestei trimiteri, caracteristica ce făcea obiectul comparației între serviciile (de telefonie mobilă) ale persoanei care publică reclama și cele ale titularului mărcii utilizate de această persoană care publică reclama în cadrul unei publicități comparative a fost identificată de instanța de trimitere ca fiind prețul, în timp ce, în prezenta cauză, caracteristica ce face obiectul comparației este mirosul parfumurilor.

28. O altă diferență între cele două spețe constă în faptul că în cauza O2 Holdings și O2 (UK) a fost atacată la instanța națională utilizarea de către o persoană care publică o reclamă a unui semn neidentic, dar similar mărcii unui concurent, în situația în care serviciile ambilor prezentate în cadrul publicității erau aceleași. Pentru acest motiv, în Hotărârea O2 Holdings și O2 (UK), Curtea a răspuns la prima întrebare preliminară, în esență formulată în aceiași termeni ca prima întrebare preliminară din prezenta cauză, interpretând numai articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104 și considerând că nu era necesară interpretarea articolului 5 alineatul (1) litera (a). În schimb, în prezenta cauză, obiectul litigiului din fața instanței naționale, în cadrul acțiunii îndreptate împotriva listelor comparative utilizate de societățile apelante, este utilizarea de către o persoană care publică o reclamă a unui semn identic mărcii aparținând altei persoane pentru produse identice¹⁴ cu cele desemnate de această marcă.

29. În consecință, prima întrebare din prezenta cauză, care face referire în ansamblu la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 89/104, trebuie înțeleasă în sensul că instanța de trimitere urmărește să se stabilească dacă litera (a) a acestei dispoziții trebuie interpretată în sensul că titularul unei mărci poate să interzică utilizarea de către un terț în cadrul unei publicități comparative a unui semn identic acestei mărci pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care marca

¹⁴ — Ne referim, evident, la apartenența la același sortiment merceologic al parfumurilor, și nu la identitatea produselor cu privire la caracteristicile sau la calitățile acestora.

respectivă este înregistrată, inclusiv atunci când această utilizare nu creează un risc de confuzie pentru public cu privire la originea produselor sau a serviciilor în discuție.

când funcția esențială a mărcii, care constă în a garanta consumatorilor originea produselor sau a serviciilor, riscă să fie afectată ¹⁵.

30. Pe de altă parte, prin intermediul celei de a doua întrebări preliminare, instanța de trimitere solicită în mod expres numai interpretarea literei (a) a articolului 5 alineatul (1) din Directiva 89/104 pentru a se stabili dacă în temeiul acestei dispoziții titularul unei mărci *de notorietate* poate interzice utilizarea de către un terț în cadrul comerțului, în special în cadrul unei publicități comparative, a unui semn identic mărcii pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată, inclusiv atunci când această utilizare, deși are un rol semnificativ în promovarea produselor terțului, nu determină un risc de confuzie pentru public cu privire la originea produselor sau a serviciilor în discuție, nu afectează vânzările produselor și ale serviciilor desemnate de marca respectivă și nu aduce atingere în niciun mod reputației acesteia.

31. Potrivit jurisprudenței Curții, existența unui risc de confuzie pentru public cu privire la originea comercială a produselor sau a serviciilor, mai precis riscul ca publicul să creadă că produsele sau serviciile în cauză provin de la aceeași întreprindere sau, eventual, de la întreprinderi legate din punct de vedere economic, este necesară pentru ca utilizarea unui semn identic sau similar mărcii aparținând altei persoane să poată fi considerată interzisă în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104. Cu alte cuvinte, interdicția prevăzută de această dispoziție se aplică numai atunci

32. Trebuie să ajungem la aceeași concluzie și în ceea ce privește interdicția prevăzută de articolul 5 alineatul (1) litera (a) din directiva menționată?

33. Comisia sugerează să se dea un răspuns afirmativ la această întrebare, la care, după Hotărârea O2 Holdings și O2 (UK), trebuie să se răspundă făcând abstracție de posibilitatea de a invoca împotriva acestei interdicții argumente în apărare întemeiate pe articolul 6 din Directiva 89/104 sau pe articolul 3a alineatul (1) din Directiva 84/450, astfel cum arată societățile apelante. În opinia Comisiei, întregul articol 5 alineatul (1) din Directiva 89/104 urmărește exclusiv să protejeze funcția esențială a mărcii, care este aceea de a garanta publicului identitatea de origine a produselor care poartă această marcă. În susținerea acestei poziții, ea face referire în special la Hotărârile Arsenal Football Club, Anheuser Busch și Adam Opel ¹⁶. Prin urmare, prima întrebare preliminară ar trebui să primească un răspuns negativ. Societățile apelante împărtășesc și ele această opinie.

15 — Hotărârea din 9 ianuarie 2003, Davidoff (C-292/00, Rec., p. I-389, punctul 28), și Hotărârea O2 Holdings și O2 (UK), citată anterior (punctele 47 și 57-59, precum și jurisprudența citată).

16 — Respectiv Hotărârea din 12 noiembrie 2002 (C-206/01, Rec., p. I-10273, punctul 51), Hotărârea din 16 noiembrie 2004 (C-245/02, Rec., p. I-10989, punctul 59), și Hotărârea din 25 ianuarie 2007 (C-48/05, Rep., p. I-1017, punctul 21).

34. În schimb, L'Oréal și guvernul francez propun un răspuns afirmativ la prima întrebare preliminară, subliniind că articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 nu urmărește să protejeze numai funcția mărcii care constă în a garanta publicului identitatea de origine a produselor care poartă marca, ci conferă o protecție și pentru celelalte funcții ale mărcii. În acest sens, este invocat al zecelea considerent al directivei menționate și Hotărârile citate anterior Arsenal Football Club, Anheuser Busch și Adam Opel. L'Oréal susține că dispoziția sus-menționată protejează în special „funcțiile de comunicare” ale mărcii, astfel cum rezultă din Hotărârea Parfums Christian Dior¹⁷ și din Hotărârea Boehringer Ingelheim și alții¹⁸, precum și din Hotărârea Tribunalului „VIPS”¹⁹. Și guvernul francez, evocând funcția mărcii „care constă în a permite titularului acesteia să controleze și să protejeze imaginea mărcii sale față de consumatori”, se referă la Hotărârea Parfums Christian Dior, care ar fi recunoscut o astfel de funcție tocmai pentru mărcile de notorietate care disting parfumuri de lux.

35. Amintim că, în conformitate cu al nouălea considerent al Directivei 89/104, „pentru a facilita libera circulație a mărfurilor și libera prestare a serviciilor, este imperios să se garanteze ca mărcile înregistrate să se bucure de aici înainte de aceeași protecție în sistemele juridice ale tuturor statelor membre” și „acest lucru nu privează statele membre de dreptul de a acorda o protecție mai mare mărcilor de renume”.

36. Cu privire la primul aspect, se observă că întinderea protecției armonizate a mărcilor prevăzută de Directiva 89/104 rezultă, în esență, din articolul 5 alineatele (1) și (3) și din limitările prevăzute de articolele 6 și 7 din această directivă.

37. Cu privire la al doilea aspect, articolul 5 alineatul (2) din directivă *autorizează* statele membre să confere mărcilor de notorietate o protecție mai extinsă decât cea prevăzută de articolul 5 alineatul (1). Contrar acestei ultime dispoziții, articolul 5 alineatul (2) nu impune statelor membre să introducă în dreptul lor național protecția prevăzută de această dispoziție, ci se limitează să le acorde posibilitatea de a introduce o astfel de protecție. Prin urmare, atunci când un stat membru a utilizat această posibilitate, mărcile care se bucură de renume beneficiază, pe teritoriul acestui stat, atât de protecția conferită de articolul 5 alineatul (1), cât și de protecția conferită de articolul 5 alineatul (2) din directivă²⁰.

38. În ceea ce privește protecția conferită mărcii în mod obligatoriu în temeiul articolului 5 alineatul (1) din Directiva 89/104, poziția Comisiei potrivit căreia această dispo-

17 — Hotărârea din 4 noiembrie 1997 (C-337/95, Rec., p. I-6013).

18 — Hotărârea din 26 aprilie 2007 (C-348/04, Rep., p. I-3391).

19 — Hotărârea din 22 martie 2007, T-215/03, SIGLA/OAPI — Elleni Holding (VIPS) (Rep., p. II-711).

20 — Hotărârea Davidoff, citată anterior, punctele 18 și 19.

ziție urmărește să protejeze numai funcția mărcii de indicare a originii nu este singulară. Al zecelea considerent al Directivei 89/104, care se referă în termeni generali la „protecția conferită de marca înregistrată”, indică, aparent fără a avea în vedere numai cazul similitudinii între marcă și semn și între produse sau servicii, „că riscul de confuzie [...] constituie condiția specifică a protecției”. Faptul că, potrivit acestui considerent, protecția „este absolută în caz de identitate între marcă și semn și între produse sau servicii” ar putea însemna pur și simplu că în acest caz titularul mărcii nu trebuie să facă dovada riscului de confuzie²¹, întrucât acesta se prezumă²², și nu neapărat că utilizarea mărcii poate fi interzisă și în lipsa acestui risc. În Hotărârea adidas AG și adidas Benelux²³ se afirmă că „[r]iscul de confuzie constituie condiția specifică a protecției conferite de marca înregistrată, în special împotriva utili-

zării de către terți a unor semne care nu sunt identice.”

39. Cu toate acestea, din al zecelea considerent rezultă că protecția în discuție este o protecție „al cărei scop este *tocmai* acela de a garanta funcția mărcii de indicare a originii”²⁴.

40. De asemenea, invocând acest element de interpretare, Curtea a afirmat pentru prima dată în Hotărârea Arsenal Football Club²⁵ că „dreptul exclusiv prevăzut de articolul 5 alineatul (1) litera (a) din directivă a fost acordat cu scopul de a permite titularului mărcii să își protejeze interesele specifice în calitate de titular al acestei mărci, adică să asigure că aceasta *își poate îndeplini funcțiile*” și că, „în consecință, exercitarea acestui drept trebuie să fie rezervată pentru cazurile în care utilizarea semnului de către un terț aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcțiilor mărcii și, în special, funcției sale esențiale de a garanta consumatorilor proveniența produsului”.

41. Dacă aceste afirmații au fost repetate ulterior de Curte în Hotărârile Anheuser Busch²⁶ și Adam Opel²⁷, se poate observa o

21 — În Concluziile din 17 ianuarie 2002 prezentate în cauza C-291/00 în care s-a pronunțat Hotărârea din 20 martie 2003, LTJ Diffusion (Rec., p. I-2799, punctele 33-39), avocatul general Jacobs a interpretat în acest sens caracterul absolut al protecției mărcii evidențiat în al zecelea considerent al Directivei 89/104, pentru a concluziona că „protecția acordată titularilor mărcilor potrivit dispozițiilor relevante în materie este întemeiată în esență pe existența unui risc de confuzie, a cărei probă este inutilă în cazul în care ambele mărci (sau marca și semnul) și produsele vizate nu sunt numai similare, ci identice” și că „[a]rticolul 4 alineatul (1) litera (a) și articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva [89/104] sunt aplicabile numai în astfel de cazuri, întrucât riscul de confuzie poate fi prezumat fără o examinare mai aprofundată”. În plus, afirmația conținută de punctul 49 din hotărârea citată anterior, potrivit căreia „articolul 5 alineatul (1) litera (a) din directivă nu presupune dovada unui risc [de confuzie pentru public] pentru a conferi o protecție absolută în cazul identității semnului și a mărcii și a produselor sau a serviciilor”, ar putea fi interpretată în același mod.

22 — Amintim că, în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) din Acordul TRIPS (Acordul privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală) – anexat la Acordul de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului, semnat la Marrakech la 15 aprilie 1994 și aprobat în numele Comunității Europene, referitor la domeniile de competență sa, prin Decizia 94/800/CE a Consiliului din 22 decembrie 1994 (JO 1994, L 336, p. 1) – „[i]n caz de folosire a unui semn identic pentru produse sau servicii identice, riscul de confuzie va fi prezumat”. A se vedea în acest sens Concluziile avocatului general Tizzano din 29 iunie 2004 prezentate în cauza în care s-a pronunțat Hotărârea Anheuser Busch, citată anterior (în special punctele 71-77).

23 — Citată anterior, punctul 28, sublinierea noastră.

24 — Sublinierea noastră.

25 — Citată anterior, punctul 51, sublinierea noastră.

26 — Citată anterior, punctul 59.

27 — Citată anterior, punctul 21.

anumită evoluție în ceea ce privește domeniul lor de aplicare.

42. În cauza Arsenal Football Club, Curtea a fost sesizată în special „să stabilească dacă articolul 5 alineatul (1) litera (a) din directivă permite titularului mărcii să interzică utilizarea în cadrul comerțului de către un terț a unui semn identic mărcii pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată sau dacă acest drept de opoziție presupune existența unui interes specific al titularului în calitate de titular al mărcii, în măsura în care utilizarea semnului în discuție de către un terț ar afecta sau ar fi susceptibilă să afecteze una dintre funcțiile mărcii”²⁸.

43. În acest context, Curtea a dezvoltat considerațiile expuse la punctul 40 de mai sus, pentru a concluziona ulterior că „titularul nu ar putea să interzică utilizarea unui semn identic mărcii pentru produse identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată, dacă această utilizare nu poate aduce atingere intereselor sale specifice în calitate de titular al mărcii, având în vedere funcțiile acesteia din urmă”²⁹.

44. Ceea ce se poate deduce, s-ar părea, din Hotărârea Arsenal Football Club este, pe scurt, că utilizarea unui semn identic mărcii

pentru produse identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată nu aduce atingere *în mod necesar* sau nu riscă să aducă atingere funcțiilor mărcii și că *numai* în prezența unui prejudiciu sau a unui risc de prejudiciu pentru una dintre funcțiile mărcii, utilizarea de către un terț a unui semn identic cu aceasta din urmă poate fi interzisă în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 (exercitarea dreptului exclusiv este, așadar, „rezervată” pentru aceste cazuri). Pentru acest motiv, Curtea a reținut că anumite utilizări în scopuri pur descriptive sunt incluse în domeniul de aplicare al articolului 5 alineatul (1) din directivă: acestea nu aduc atingere niciunuia dintre interesele protejate prin această dispoziție și, prin urmare, nu fac parte din noțiunea de utilizare în sensul acestei dispoziții³⁰.

45. Hotărârea Arsenal Football Club a calificat prejudiciul (sau riscul de prejudiciu) cauzat unei funcții a mărcii drept o condiție de exercitare a dreptului exclusiv întemeiat pe articolul 5 alineatul (1) litera (a), astfel cum s-a subliniat la punctul 16 din Hotărârea Céline³¹. În mod cert, aceasta nu înseamnă însă recunoașterea deja a faptului că utilizarea mărcii de către un terț poate fi interzisă în temeiul dispoziției menționate în cazul prejudiciului sau al riscului de prejudiciu cauzat *oricăreia* dintre funcțiile mărcii sau, cu alte cuvinte, că toate funcțiile pe care le poate îndeplini marca sunt *protejate din punct de vedere juridic* prin această dispoziție. În Hotărârea Arsenal Football Club nu sunt

28 — Hotărârea citată anterior, punctul 42.

29 — Ibidem, punctul 54.

30 — Hotărârea din 14 mai 2002, Hölterhoff (C-2/00, Rec., p. I-4187, punctul 16), și Hotărârea Arsenal Football Club, citată anterior (punctul 54).

31 — Hotărârea din 11 septembrie 2007 (C-17/06, Rep., p. I-7041).

individualizate diferitele funcții ale mărcii și nici nu se precizează în mod neechivoc că acestea sunt toate protejate din punct de vedere juridic prin articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104. De altfel, Curtea a identificat în situația de fapt din litigiul principal un prejudiciu (sau un risc de prejudiciu) cauzat funcției esențiale a mărcii de „garantare a provenienței” produsului³². Prin urmare, s-ar putea reține că în Hotărârea Arsenal Football Club, fără să recunoască însă, Curtea a intenționat numai să nu excludă protecția întemeiată pe dispoziția menționată a funcțiilor mărcii diferite de funcția esențială, lăsând, în esență, problema deschisă.

46. Considerăm însă că, prin Hotărârea Adam Opel, Curtea a mai făcut un pas înspre recunoașterea protecției altor funcții ale mărcii decât funcția esențială, în temeiul dispoziției menționate.

47. În hotărârea respectivă, dezvoltând considerațiile expuse la punctul 40 de mai sus, Curtea, deși a arătat mai întâi că „aplicarea de către un terț a unui semn identic cu o marcă înregistrată pentru jucării pe modele la scară redusă de vehicule *nu* poate fi interzisă, conform articolului 5 alineatul (1) litera (a) din directivă, *decât dacă* aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcțiilor acestei mărci”³³, a reluat acest concept ulterior, în dispozitiv, eliminând însă sintagma „nu

[...] decât” și a declarat că „atunci când o marcă este înregistrată atât pentru autovehicule – pentru care este o marcă de renume –, cât și pentru jucării, aplicarea de către un terț, fără autorizarea titularului mărcii, a unui semn identic cu această marcă pe modele la scară redusă de vehicule purtând marca respectivă, cu scopul de a reproduce în mod fidel aceste vehicule, precum și comercializarea respectivelor modele [...] constituie, în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din directivă, o utilizare pe care titularul mărcii este îndreptățit să o interzică *dacă* aceasta aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcțiilor mărcii, în calitate de marcă înregistrată pentru jucării”³⁴. Rezultă că nu este abuziv să reținem că această luare de poziție nu este echivalentă pur și simplu cu afirmația potrivit căreia, în lipsa unui prejudiciu (sau a unui risc de prejudiciu) cauzat unei funcții a mărcii, protecția prevăzută de articolul 5 alineatul (1) litera (a) nu este aplicabilă (nicio protecție dacă nu se aduce atingere sau nu există riscul să se aducă atingere *nici măcar unei* funcții a mărcii), ci se reflectă în afirmația potrivit căreia, pentru aplicarea acestei protecții, este relevant un prejudiciu (sau un risc de prejudiciu) cauzat oricărei funcții a mărcii (protecție dacă se aduce atingere sau există riscul să se aducă atingere *oricărei* funcții a mărcii).

32 — Hotărârea citată anterior (punctul 61).

33 — Hotărârea Adam Opel, citată anterior (punctul 22), sublinierea noastră.

34 — Ibidem (punctul 37). În același sens, a se vedea și punctele 26 și 36 din Hotărârea Céline, citată anterior, cu titlu de comparație: potrivit punctului 26, „în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) litera (a) din directivă, utilizarea de către un terț care nu a fost autorizat în acest scop a unui semn identic cu o marcă înregistrată pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care este înregistrată această marcă *nu* poate fi interzisă *decât* dacă aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcțiilor mărcii și în special funcției sale esențiale, de a garanta consumatorilor proveniența produselor sau a serviciilor” (sublinierea noastră), în timp ce, potrivit punctului 36, în care nu mai apar termenii „nu [...] decât”, „utilizarea de către un terț care nu a fost autorizat în acest scop a unei denumiri sociale, a unui nume comercial sau a unei embleme identice cu o marcă anterioară, în cadrul unei activități de comercializare a unor produse identice cu cele pentru care a fost înregistrată această marcă, constituie o utilizare pe care titularul mărcii respective este îndreptățit să o interzică în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) litera (a) din directivă, în cazul care este vorba despre o utilizare pentru produse care aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcțiilor mărcii”.

48. Pe de altă parte, nici în hotărârea menționată, Curtea nu a precizat care ar fi celelalte funcții ale mărcii diferite de funcția sa esențială, în acțiunea principală neafirmându-se, de altfel, că utilizarea mărcii în discuție ar aduce atingere „altor funcții ale acestei mărci în afară de funcția sa esențială”³⁵.

49. Totuși, această formulare progresivă în jurisprudență a ideii unei protecții întemeiate pe articolul 5 alineatul (1) litera (a) și pentru alte funcții ale mărcii diferite de funcția de garantare a originii ridică unele probleme importante precum cea, de exemplu, de a defini care sunt aceste funcții și, în plus, aceea de a verifica modul în care această protecție este compatibilă și se completează cu protecția prevăzută pentru marca de notorietate la articolul 5 alineatul (2) din directiva în discuție, dat fiind că această dispoziție pare de asemenea să urmărească apărarea funcțiilor mărcii, în partea în care se referă la atingerea adusă caracterului distinctiv sau reputației unei astfel de mărci.

50. În ceea ce privește primul aspect, trebuie să subliniem că nici Directiva 89/104 și, în opinia noastră, nici jurisprudența Curții nu furnizează o listă și o descriere a altor funcții ale mărcii decât aceea de garantare a originii.

51. În ceea ce privește acest aspect, avocatul general Jacobs și-a adus contribuția în mod util în concluziile prezentate în cauza în care s-a pronunțat Hotărârea Parfums Christian Dior, citată anterior³⁶. După ce a arătat că „[d]eși Curtea a subliniat în repetate rânduri funcția mărcii de indicator al provenienței produselor [...], ea nu a intenționat să afirme că drepturile de marcă pot fi invocate numai pentru a asigura această funcție”, avocatul general a amintit alte funcții posibile ale mărcii, considerându-le, de altfel, parte integrantă sau, în orice caz, consecințe ale acestei funcții esențiale: „funcția de calitate” a mărcii, mai precis aceea de „simbol al calităților asociate de consumatori unor bunuri sau servicii determinate” și de garantare a faptului că „bunurile și serviciile sunt la înălțimea așteptărilor”, și „funcții de «comunicare», de investiție sau de publicitate”, care „rezultă din faptul că investițiile efectuate pentru promovarea unui produs sunt organizate în jurul mărcii” și, prin urmare, au „o valoare care este protejată ca atare, indiferent de o eventuală utilizare ilicită prin reprezentarea neveridică a provenienței sau a calității”.

52. La rândul său, avocatul general Ruiz-Jarabo Colomer, în concluziile prezentate în cauza în care s-a pronunțat Hotărârea Arsenal Football Club, citată anterior³⁷, a considerat drept „minimalizare simplistă limitarea funcției mărcii la o simplă indicare a originii”, arătând că „experiența demonstrează că, în majoritatea cazurilor, consumatorii ignoră identitatea producătorului bunurilor pe care le consumă”, în timp ce marca „dobândește o existență proprie [...], exprimă o calitate, o reputație și chiar, în anumite cazuri, un *modus vivendi*”. Ținând seama de „funcționarea

35 — Ibidem (punctul 25).

36 — Concluziile din 29 aprilie 1997 (punctele 39, 41 și 42).

37 — Concluziile din 13 iunie 2002 (punctele 46 și 47).

actuală a pieței și [de] comportamentul consumatorului mediu”, avocatul general „nu [a] identificat niciun motiv pentru care aceste alte funcții ale mărcii nu trebuie de asemenea să beneficieze de protecție, pe lângă funcția de indicare a originii produselor și a serviciilor”³⁸.

53. În ceea ce privește garantarea calității sau, mai corect, a caracterului constant (sau omogen) al calității produselor care poartă marca, s-a afirmat că este vorba cel mult despre un aspect al funcției de garantare a originii³⁹. Dreptul exclusiv conferit de marcă protejează interesele titularului mărcii și nu poate fi invocat de consumatori pentru a pretinde o anumită calitate a produselor. Deși în general corespunde interesului producătorului titular al mărcii, caracterul constant al calității nu este în mod evident asigurat *per se* de identitatea de origine a produsului și a controlului unitar aferent, asupra calității produsului, pe care îl garantează marca. Astfel cum a remarcat recent avocatul general Kokott, „dreptul conferit de marcă trebuie să asigure astfel posibilitatea de a controla calitatea produselor, și nu exercitarea efectivă a unui astfel de control”⁴⁰. Prin urmare, marca permite titularului acesteia nu numai să evite ca bunuri pe care nu le produce să pară de proveniență proprie (funcția de garantare a originii), dar și ca

mărfuri de proveniență proprie să nu sufere, în stadiul comercializării după prima introducere pe piață de către sine sau cu consimțământul său, modificări ale calității neautorizate de titular [articolul 7 alineatul (2) din Directiva 89/104].

54. În ceea ce privește funcțiile de comunicare îndeplinite de marcă, amintite de L'Oréal, este clar că marca poate vehicula față de consumatori informații variate privind produsul pe care îl desemnează. Poate fi vorba despre informații transmise direct de semnul care reprezintă marca (de exemplu, informații referitoare la caracteristici materiale ale produsului transmise de elementele descriptive conținute eventual de o marcă complexă) sau, mai frecvent, de informații „adunate”⁴¹ despre marcă în urma activităților promoționale și publicitare desfășurate de titular – de exemplu, mesaje referitoare la caracteristicile abstracte care alcătuiesc imaginea produsului sau a întreprinderii în general (de exemplu, calitatea, fiabilitatea, seriozitatea etc.) sau în mod specific (de exemplu, un anumit stil, luxul, forța). Această calitate a mărcii în ceea ce privește informarea merită protecție, inclusiv atunci când utilizarea mărcii de către un terț nu este de natură să provoace confuzie cu privire la proveniența produselor sau a serviciilor⁴².

38 — Cu privire la funcțiile mărcii, a se vedea de asemenea Concluziile avocatului general Ruiz-Jarabo Colomer din 19 ianuarie 2006 prezentate în cauza Emanuel (Hotărârea din 30 martie 2006, C-259/04, Rec., p. I-3089, punctele 41-45).

39 — În acest sens, a se vedea între altele comunicarea făcută de Lord Mackenzie Stuart intitulată „Les travaux de la Cour de Justice des Communautés européennes” în *Marques et droit économique – Les fonctions de la marque* (lucrările simpozionului din 6-7 noiembrie 1975), Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété industrielle et artistique, Paris, 1976, p. 257 și în special p. 261-262.

40 — Concluziile din 3 decembrie 2008, prezentate în cauza C-59/08, Copad (punctul 50), în care s-a pronunțat o hotărâre la 23 aprilie 2009.

41 — Imaginea eficientă a mărcii „care cumulează informații comunicate în alt mod” aparține lui G. De Sena, „Il diritto dei marchi – Marchio nazionale e marchio comunitario”, Giuffrè, Milano, 2007, p. 52.

42 — A se vedea în această privință Concluziile avocatului general Sharpston prezentate în cauza C-252/07, în care s-a pronunțat Hotărârea din 27 noiembrie 2008, Intel Corporation (Rep., p. I-8823, punctele 8-13), precum și Hotărârea Tribunalului VIPs, citată anterior (punctul 35).

55. Astfel cum a amintit L'Oréal, jurisprudența Curții a recunoscut deja „renumele” mărcii ca fiind demn de protecție și făcând obiectul acesteia, prin dreptul exclusiv conferit de articolul 5 din Directiva 89/104. Curtea a considerat că „atingerea adusă renumelui mărcii poate fi în principiu un motiv justificat în sensul articolului 7 alineatul (2) din directivă pentru ca titularul să se opună comercializării ulterioare a produselor care au fost introduse pe piața comunitară de către acesta sau cu consimțământul său”⁴³.

56. În plus, constituie un motiv justificat în sensul dispoziției menționate faptul că prezentarea produselor reambalate ar putea să prejudicieze reputația mărcii aplicate pe acest produs⁴⁴. Astfel, „un produs farmaceutic reambalat ar putea fi prezentat într-un mod inadecvat și, prin urmare, ar putea să prejudicieze reputația mărcii, în special în cazul în care ambalajul sau eticheta, chiar dacă nu sunt nici defectuoase, nici de proastă calitate, nici neîngrijite, ar putea afecta valoarea mărcii, prejudiciind imaginea de seriozitate și de calitate atașată unui asemenea produs, precum și încrederea pe care o poate inspira publicului vizat”⁴⁵. În plus, în cazul în care un distribuitor utilizează o marcă pentru a promova comercializarea ulterioară a unor produse de lux și de renume care poartă aceeași marcă, trebuie să depună eforturi „pentru a evita ca publicitatea sa să afecteze valoarea mărcii, aducând atingere stilului și imaginii de prestigiu a produselor în cauză,

precum și impresiei de lux pe care o creează acestea”⁴⁶.

57. Această jurisprudență – deși confirmă că protecția conferită mărcii prin dreptul exclusiv prevăzut de articolul 5 din Directiva 89/104 se întinde dincolo de necesitatea de a proteja funcția de garanție de origine a produsului și, prin urmare, dincolo de existența unui risc de confuzie cu privire la originea produselor sau a serviciilor – lasă însă deschisă cealaltă problemă, și anume aceea de a stabili în ce măsură protecția funcțiilor de comunicare ale mărcii și în special elementul privind reputația acesteia împotriva utilizării unui semn identic mărcii pentru produse identice face parte din domeniul de aplicare al articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 (aplicându-se astfel tuturor mărcilor și nu numai mărcilor care se bucură de renume) și în ce măsură această protecție face parte din domeniul de aplicare al articolului 5 alineatul (2) din această directivă, dispoziție care, potrivit unei jurisprudențe constante, prevede de asemenea o protecție – însă numai referitor la mărcile de notorietate – independent de existența unui risc de confuzie pentru public⁴⁷. Problemă delicată, în special dacă avem în vedere că:

- regimul instituit prin aceste dispoziții este diferit, întrucât protecția întemeiată pe articolul 5 alineatul (1) este obligatorie

43 — Hotărârea Parfums Christian Dior, citată anterior (punctul 43).

44 — Hotărârea din 11 iulie 1996, Bristol-Myers Squibb și alții (C-427/93, C-429/93 și C-436/93, Rec., p. I-3457, punctul 75), Hotărârea Parfums Christian Dior, citată anterior (punctul 43), și Hotărârea Boehringer Ingelheim și alții, citată anterior (punctele 20 și 21).

45 — Hotărârea Boehringer Ingelheim și alții, citată anterior (punctul 43).

46 — Hotărârea Parfums Christian Dior, citată anterior (punctele 44 și 45).

47 — A se vedea în acest sens Hotărârea din 11 noiembrie 1997, SABEL (C-251/95, Rec., p. I-6191, punctul 20), Hotărârea din 23 octombrie 2003, cauza C-408/01, Adidas-Salomon și Adidas Benelux (Rec., p. I-12537, punctele 27-30), și Hotărârea Adidas și adidas Benelux, citată anterior (punctele 40-41).

pentru statele membre, în timp ce protecția întemeiată pe articolul 5 alineatul (2) este facultativă;

- începând cu Hotărârea Davidoff, Curtea a precizat că articolul 5 alineatul (2) este aplicabil și pentru produse și servicii *identice* sau similare – și nu numai pentru cele pentru care este înregistrată marca, astfel cum prevede această dispoziție în mod expres pentru produsele sau serviciile nesimilare⁴⁸.

58. Faptul de a se prevedea o protecție facultativă în temeiul articolului 5 alineatul (2) împotriva atingerii aduse renumelui unei mărci prin utilizarea unui semn identic pentru produse identice pare a fi contrar ideii potrivit căreia articolul 5 alineatul (1) litera (a) urmărește să protejeze toate funcțiile mărcii împotriva unei astfel de utilizări. Interpretând domeniul de aplicare al acestei dispoziții, pare preferabilă, în acest sens, abordarea din Hotărârea Arsenal Football Club (nicio protecție dacă nu se aduce atingere sau nu există riscul să se aducă atingere *nici măcar unei* funcții a mărcii) decât cea care pare să rezulte din Hotărârea Adam Opel (protecție dacă se aduce atingere sau există riscul să se aducă atingere *oricărei* funcții a mărcii). Cu toate acestea, nu este exclus ca interpretarea largă a articolului 5 alineatul (2) urmată de jurisprudența inițiată de Hotărârea Davidoff, la care ne-am referit în cuprinsul punctului precedent a doua liniuță,

să acopere, evident, pe lângă cazurile prevăzute de această dispoziție în mod expres, cazurile de utilizare a unui semn identic mărcii de notorietate pentru un produs sau serviciu similar, cazurile de utilizare a unui semn similar mărcii de notorietate pentru un produs sau serviciu identic și cele de utilizare a unui semn similar mărcii de notorietate pentru un produs sau serviciu similar, însă nu și utilizarea unui semn identic mărcii de notorietate pentru un produs sau serviciu identic, caz care ar continua să facă obiectul articolului 5 alineatul (1) litera (a).

59. În lumina circumstanțelor din prezenta cauză, în orice caz, pentru a răspunde la întrebările adresate de Court of Appeal, nu este necesar să mai aprofundăm examinarea problemelor de interpretare expuse în cuprinsul celor două puncte precedente și nici să ajungem la o enumerare exhaustivă a funcțiilor mărcii care pot beneficia de protecția prevăzută de articolul 5 alineatul (1) litera (a).

60. Cu privire la acest aspect, subliniem că primele două întrebări preliminare pornesc de la constatarea, efectuată de instanța națională, a inexistenței în prezenta cauză atât a unui risc de confuzie pentru public cu privire la originea produselor și, prin urmare, a unei atingeri aduse funcției esențiale a mărcii a cărei protecție se urmărește, cât și a unui prejudiciu cauzat renumelui acestor mărci și, prin urmare, funcțiilor (de comunicare) îndeplinite de acestea datorită renumelui lor. Aparent, L'Oréal nu invocă, în ceea ce privește

⁴⁸ — Hotărârile citate anterior Davidoff (punctul 30), Adidas-Salomon și Adidas Benelux (punctele 19 și 20) și Adidas și adidas Benelux (punctul 37).

diferitele sale mărci, o atingere adusă altor funcții decât cele deja evocate. De altfel, în observațiile sale scrise, după invocarea funcțiilor de comunicare ale mărcilor pentru care solicită protecție, L'Oréal nu invocă niciun prejudiciu (sau un risc de prejudiciu) cauzat renumelui acestora, ci susține că utilizarea acestora, care face obiectul litigiului, permite societăților apelante să profite în mod neloial de acest renume⁴⁹. Or, faptul de a obține un astfel de avantaj nu implică, spre deosebire de cazurile de defăimare sau de degradare a mărcii de renume, că această utilizare compromite sau riscă să compromită funcțiile de comunicare îndeplinite de mărcile în discuție datorită renumelui lor.

61. Prin urmare, considerăm că la prima și la cea de a doua întrebare preliminară se poate răspunde că articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 trebuie interpretat în sensul că titularul unei mărci nu are dreptul să obțină interzicerea utilizării de către un terț, într-o publicitate comparativă, a unui semn identic cu această marcă pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care marca este înregistrată, atunci când această utilizare nu aduce atingere și nici nu riscă să aducă atingere funcției esențiale a mărcii de garanțare a originii și nici oricărei alte funcții a acestei mărci, deși această utilizare are un rol semnificativ în promovarea produsului persoanei care publică reclama, în special permițându-i acesteia să profite în mod neloial de renumele acestei mărci.

62. Totuși, precizăm imediat că o astfel de utilizare a mărcii, neputând fi interzisă în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104, va putea desigur, în anumite condiții, să fie controlată în temeiul dispozițiilor naționale de transpunere a articolului 5 alineatul (2) din această directivă și/sau a articolului 3a alineatul (1) din Directiva 84/450.

63. Exact la această ultimă dispoziție se referă cea de a treia și cea de a patra întrebare preliminară, pe care le vom examina în ordine, nu fără a sublinia cu titlu introductiv că acțiunea formulată de L'Oréal împotriva listelor comparative în discuție este întemeiată, potrivit deciziei de trimitere, numai pe dispoziția națională de transpunere a articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 (articolul 10 alineatul 1 din TMA), iar nu și pe dispoziția de transpunere a articolului 5 alineatul (2) din această directivă sau direct pe dispozițiile privind publicitatea comparativă.

64. Revine instanței de trimitere să aprecieze – în cazul în care, în lumina răspunsului dat de Curte la primele două întrebări preliminare, va reține că în prezenta cauză nu sunt îndeplinite condițiile de aplicare a articolului 10 alineatul 1 din TMA – dacă, din perspectiva propriului drept intern, inclusiv a dreptului procesual, a treia și a patra întrebare preliminară rămân totuși relevante pentru soluționarea litigiului cu care este sesizată privind caracterul licit al utilizării listelor comparative.

49 — A se vedea în special punctele 89 și 90, precum și punctele 110-113 din observațiile scrise depuse de L'Oréal.

3. Cu privire la a treia întrebare preliminară

65. Prin intermediul celei de a treia întrebări preliminare, instanța de trimitere solicită Curții interpretarea expresiei „profită în mod neloial”, utilizată în cuprinsul articolului 3a alineatul (1) litera (g) din Directiva 84/450. Pornind de la premisa că nici societățile apelante nu contestă faptul că utilizarea listelor comparative le permite să profite în mod neloial de renumele parfumurilor de lux aparținând L'Oréal și subliniind că orice tip de comparație publicitară cu un produs bine cunoscut pe piață presupune teoretic un element important de „free riding”, instanța de trimitere solicită, în special în a doua parte a întrebării preliminare, să se stabilească dacă comparația cu un produs care poartă o marcă de notorietate, efectuată în cadrul unei liste comparative, permite *per se* persoanei care publică reclama să profite în mod neloial de renumele acestei mărci.

66. Astfel cum am arătat în concluziile anterioare⁵⁰, publicitatea comparativă are cel mai des drept obiect comparația cu un concurent mai important și comportă, așadar, în sine un anumit grad de „afiliere” la reputația acestuia sau a semnelor sale distinctive. Dacă legiuitorul a utilizat în cuprinsul articolului 3a alineatul (1) litera (g) din Directiva 84/450 adjectivul „neloial”, în mod evident este pentru motivul că a considerat că

existența unui avantaj pentru persoana care publică reclama, întemeiat pe renumele semnelor distinctive ale concurentului, nu este suficientă, în sine, pentru a justifica interzicerea publicității comparative⁵¹. În acest scop, este necesar ca acest avantaj să poată fi calificat drept „[obținut în mod] neloial”. Astfel, nu putem face abstracție de faptul că Directiva 97/55 exprimă în mod clar o *favoare* a legiuitorului față de publicitatea comparativă, care poate reprezenta un mijloc legitim de informare a consumatorilor și poate stimula concurența între furnizorii de bunuri și servicii în beneficiul consumatorilor [a se vedea considerentele (2) și (5)]⁵², cu atât mai mult cu cât, potrivit unei jurisprudențe constante, „condițiile impuse pentru publicitatea comparativă trebuie să fie interpretate în sensul cel mai favorabil acesteia”⁵³.

67. A doua parte a întrebării preliminare examinate trebuie, prin urmare, în opinia noastră, să primească un răspuns negativ.

68. Această întrebare urmărește însă, mai general, stabilirea criteriilor care permit calificarea drept neloial a avantajului obținut din renumele mărcii prin intermediul unei publicități comparative.

50 — Concluziile din 31 ianuarie 2008 prezentate în cauza în care s-a pronunțat Hotărârea O2 Holdings și O2 (UK), citată anterior, punctul 56.

51 — Avocatul general Léger, în Concluziile din 8 februarie 2001 prezentate în cauza Toshiba Europe (Hotărârea din 25 octombrie 2001, C-112/99, Rec., p. I-7945), punctul 76, a subliniat că dispoziția în cauză, utilizând termenul „neloial”, nu putea „să exprime [mai bine] ideea că o parte din beneficiul notoriet[ății] [mărcii concurentului] este în mod inevitabil deturnată în favoarea persoanei care publică reclama”.

52 — A se vedea Hotărârile citate anterior De Landtsheer Emmanuel (punctele 34 și 62) și O2 Holdings și O2 (punctele 38 și 39).

53 — Hotărârea De Landtsheer Emmanuel, citată anterior (punctul 35 și jurisprudența citată).

69. L'Oréal se raportează la definiția conținută în Concluziile avocatului general Jacobs prezentate în cauza în care s-a pronunțat Hotărârea Adidas-Salomon și Adidas Benelux⁵⁴, potrivit căreia „noțiunile de profit obținut în mod neloial din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii trebuie interpretate în sensul că includ «cazurile în care există exploatare și parazitism manifeste în contextul unei mărci faimoase sau o tentativă de a profita de reputația acesteia»”⁵⁵. În esență, L'Oréal susține că este neloial avantajul obținut prin creșterea vânzărilor și a prețurilor produsului în cauză, pur și simplu profitând de eforturile de marketing ale titularului mărcii de notorietate, fără a fi făcut eforturi proprii. Ar fi vorba despre exploatare neloială a renumelui atunci când comparația nu este necesară pentru a distinge conținutul și avantajele produsului care face obiectul publicității în raport cu cele ale produsului care poartă marca de notorietate. L'Oréal subliniază că, în prezenta cauză, utilizarea mărcilor sale de notorietate nu este indispensabilă pentru a descrie mirosul parfumurilor vândute de societățile apelante, miros care ar fi putut fi descris prin referire la arome cunoscute (de exemplu, de flori, de mirodenii, de citrice).

70. Societățile apelante se referă la Hotărârea Siemens⁵⁶, amintind în special că, în cuprinsul punctelor 24 și 18 din această hotărâre, Curtea a precizat, pe de o parte, că „avantajul pe care îl constituie publicitatea comparativă pentru consumatori trebuie luat în considerare în mod necesar în cadrul aprecierii caracterului neloial al profitului obținut de persoana care

publică reclama din renumele unei mărci [...] a unui concurent” și, pe de altă parte, că ar trebui să se verifice dacă, în cauză, adoptarea de către autorul publicității a elementului central al sistemului de numere de comandă al concurentului ar putea „avea drept efect să creeze în percepția publicului vizat de publicitate [...], o asociere între producătorul automatelor în cauză în acțiunea principală [...] și furnizorul concurent, din moment ce acest public [ar fi putut] să realizeze un transfer al reputației produselor acestui producător către cele comercializate de furnizorul menționat”.

71. În primul rând, împărtășim opinia Comisiei și a guvernului Regatului Unit în a considera că sintagma utilizată de legiuitorul comunitar („profită în mod neloial”) nu poate primi o definiție în termeni generali. Ea pare a fi concepută exact pentru a fi aplicată în mod flexibil, pe baza unei abordări de la caz la caz, în lumina circumstanțelor de fapt prezente în cauză⁵⁷.

72. În ceea ce privește fragmentul din concluziile avocatului general Jacobs reprodus la punctul 69 de mai sus, care se situează, de altfel, în contextul interpretării articolului 5

54 — Concluziile din 10 iulie 2003, punctul 39. Hotărârea este citată anterior.

55 — De altfel, această definiție este preluată, prin citare directă, de F. W. Mostert, „Famous and Well-Known Marks”, Butterworths, Londra, 1997, p. 62.

56 — Hotărârea din 23 februarie 2006 (C-59/05, Rec., p. I-2147).

57 — A se vedea *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* adoptată de Adunarea Uniunii de la Paris pentru Protecția Proprietății Industriale și de Adunarea Generală a Organizației Mondiale a Proprietății Intellectuale (OMPI) (1999): nota referitoare la articolul 4 alineatul 1 litera b) punctul iii) din această recomandare, ce prevede cazul în care utilizarea unei mărci care constituie o reproducere, o imitație, o traducere sau o transliterare a unei mărci de notorietate „ar beneficia în mod neloial de caracterul distinctiv” al acesteia, menționează că această referire la „avantajul obținut în mod neloial” „urmărește să confere flexibilitate statelor membre în aplicarea acestui criteriu”.

alineatul (2) din Directiva 89/104, iar nu în contextul interpretării articolului 3a alineatul (1) litera (g) din Directiva 84/450 – în mod întemeiat avocatul general Sharpston a subliniat recent că acesta nu trebuie interpretat în sensul că definește întinderea protecției conferite de dreptul comunitar mărcilor care se bucură de renume, ci mai curând în sensul unei prezentări, în vederea unei mai bune înțelegeri a motivelor acestei protecții, a contextului istoric și teoretic în care a fost conferită această protecție⁵⁸. Pe de altă parte, sintagmele „exploatare și parazitism vădite” în contextul unei mărci de notorietate sau „tentativă de a profita de reputația sa” rămân, la rândul lor, mai curând nedefinite și, înainte de toate, rezultă a nu fi atât de utile în contextul publicității comparative, care, astfel cum am arătat anterior, presupune, aproape prin definiție, astfel de comportamente din partea autorului său.

publică reclama, un profit obținut în mod neloial din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii. Din aceste hotărâri nu rezultă în mod foarte clar rolul pe care ar trebui să îl aibă acest criteriu în cadrul acestei analize. Reflecțiile noastre determinate de observațiile prezentate în prezenta cauză și interpretarea articolului 5 alineatul (2) din Directiva 89/104, efectuată în paralel pentru a răspunde la a cincea întrebare preliminară, ne îndeamnă să înclinăm în favoarea tezei potrivit căreia constatarea asocierii cu extindere a reputației ne permite să afirmăm existența unui avantaj obținut din renumele mărcii aparținând altei persoane, dar nu și caracterul neloial al acestui avantaj. În caz contrar, nu înțelegem motivul pentru care, tot în Hotărârea Siemens, Curtea a reținut relevanța „avantajelor publicității comparative pentru consumatori” în vederea evaluării caracterului, neloial sau nu, al avantajului obținut de autorul publicității din notorietatea unui semn distinctiv al unui concurent⁶¹, și aceasta, trebuie să subliniem, independent de examinarea privind existența unei asocieri cu extindere a reputației.

73. Criteriul amintit de societățile apelante, care constă în a verifica dacă în percepția publicului destinat al publicității se stabilește o asociere între titularul mărcii de notorietate și persoana care publică reclama, astfel încât, pentru acest public, reputația produselor primului s-ar putea extinde asupra produselor vândute de al doilea (denumită în continuare, mai concis, „asociere cu extinderea reputației”), a fost menționat în mod efectiv de Curte în Hotărârile Toshiba Europe⁵⁹ și Siemens⁶⁰ ca fiind relevant în cadrul examinării având ca obiect verificarea aspectului dacă utilizarea mărcii aparținând altei persoane într-o publicitate comparativă poate determina, pentru persoana care

74. Prin urmare, pentru a se verifica dacă publicitatea comparativă permite persoanei care publică reclama să profite în mod neloial de reputația mărcii concurentului, va trebui să se verifice mai întâi dacă aceasta poate avea drept efect crearea în percepția publicului destinat al asocierii cu extinderea reputației. Curtea a precizat că, în vederea acestei constatări, „trebuie să se țină seama de prezentarea generală a publicității contestate și de natura publicului căruia i se adresează

58 — Concluziile prezentate în cauza Intel Corporation, citată anterior, punctul 35.

59 — Citată anterior (punctele 57 și 60).

60 — Citată anterior (punctul 18).

61 — Ibidem (punctul 24).

aceasta”⁶², sugerând de asemenea că un public reprezentat de comercianți specializați poate fi mult mai puțin susceptibil să stabilească o asociere cu extinderea reputației decât consumatorii finali⁶³.

75. Odată constatat acest efect și, implicit, existența unui profit obținut în mod neloial din renumele mărcii aparținând altei persoane, nu vom putea concluziona în mod automat că publicitatea în discuție este contrară articolului 3a alineatul (1) litera (g) din Directiva 84/450. Va fi necesar să examinăm și caracterul neloial sau nu al acestui profit. În opinia noastră, această examinare va trebui efectuată în funcție de împrejurările specifice fiecărei cauze.

76. În acest scop, primul factor de care trebuie să se țină seama este beneficiul publicității comparative pentru consumatori⁶⁴, intermediari sau finali. Existența acestor beneficii este inerentă în cazul în care această publicitate respectă condițiile în care publicitatea comparativă este permisă, prevăzute de articolul 3a alineatul (1) literele (a)-(d). În opinia noastră, aceste beneficii trebuie evaluate comparativ cu alte elemente relevante, precum gradul de notorietate a mărcii concurentului în raport cu cea, eventual, a mărcii autorului publicității, imaginea specifică prezentă în percepția consumatorilor în legătură cu produsul care poartă marca de notorietate și motivele care determină o persoană să achiziționeze acest produs

sau produsul care face obiectul publicității, necesitatea sau utilitatea utilizării mărcii de notorietate sau a modalităților aferente în raport cu obiectivele de informare specifice ale publicității în discuție, modul în care publicitatea comparativă se integrează în politica comercială a autorului său (în special dacă este vorba de o inițiativă sporadică sau, în orice caz, care face parte dintr-o activitate promoțională mai vastă sau dacă această politică comercială este focalizată *în mod sistematic* pe comparația cu produsul care poartă marca de notorietate). Pot fi luate în considerare întinderea avantajului obținut de autorul publicității și cea a pierderii eventual cauzate titularului mărcii de notorietate în ceea ce privește deturnarea clienților, însă vor trebui să aibă o importanță mai redusă față de alte elemente în cadrul evaluării caracterului neloial al avantajului, având în vedere că existența acestora poate fi considerată inerentă naturii înseși a publicității comparative⁶⁵.

77. Astfel, nu este exclusă posibilitatea de a se considera că și o publicitate care ar prezenta un conținut informativ real este susceptibilă să genereze un profit neloial pentru autorul său, atunci când, realizându-se asocierea cu extinderea reputației, acest conținut este în mod obiectiv de importanță limitată, marca aparținând concurentului se bucură de un grad ridicat de renume și investițiile menite să promoveze produsul autorului publicității se rezumă la comparația publicitară cu produsul care poartă marca respectivă.

62 — Hotărârea Toshiba Europe, citată anterior (punctul 60).

63 — Ibidem (punctul 52).

64 — Hotărârea Siemens, citată anterior (punctul 24).

65 — A se vedea în acest sens, în ceea ce privește profitul obținut de autorul publicității, Hotărârea Siemens, citată anterior (punctul 25).

78. Contrar susținerilor L'Oréal și ale guvernului francez, nu ar trebui să se recunoască o valoare determinantă faptului că publicitatea comparativă nu urmărește să distingă caracteristicile și avantajele produsului care face obiectul publicității în raport cu cele ale produsului care poartă marca de notorietate și nici faptului că descrierea caracteristicilor primului produs este posibilă fără a face referire la produsul care poartă marca respectivă. Astfel, în ceea ce privește primul aspect, Curtea a reținut deja de două ori că însăși „afirmarea existenței unei echivalențe cu privire la caracteristicile tehnice ale celor două produse” constituie o „comparație a caracteristicilor esențiale, relevante, verificabile și reprezentative ale produselor în sensul articolului 3a alineatul (1) litera (c) din Directiva 84/450”⁶⁶; în ceea ce privește al doilea aspect, scopul publicității comparative, pe care legiuitorul comunitar a urmărit să o favorizeze prin adoptarea Directivei 97/55, este exact acela de a descrie propriul produs (sau caracteristicile acestuia) în termeni relativi, mai precis *în raport cu* produsul unuia sau al mai multor concurenți (sau în raport cu caracteristicile acestuia), pe lângă posibilitatea evidentă de a efectua o descriere în termeni absoluți. Cu toate acestea, este adevărat că, atunci când „scopul publicității este *exclusiv* de a distinge produsele persoanei care publică reclama de cele ale concurentului său și de a demonstra astfel, în mod obiectiv, diferențele”, profitul realizat de această persoană care publică o reclamă nu va putea fi considerat neloial⁶⁷.

79. Subliniem, în final, că aprecierea care trebuie efectuată este o apreciere de fapt și

este de competența instanței de trimitere. În Hotărârea Adam Opel⁶⁸, Curtea, deși în contextul interpretării articolului 5 alineatul (2) din Directiva 89/104 a subliniat, în opinia noastră, în mod întemeiat că revine instanței de trimitere, dacă este cazul, să stabilească în special dacă utilizarea mărcii de notorietate în discuție în cauza principală permite să se profite în mod neloial de reputația mărcii respective. În opinia noastră, același lucru este valabil în ceea ce privește articolul 3a alineatul (1) litera (g) din Directiva 84/450.

80. Prin urmare, considerăm că la a treia întrebare preliminară Curtea va putea răspunde că această din urmă dispoziție trebuie interpretată în sensul că simplul fapt de a efectua, prin intermediul listelor comparative, o comparație publicitară cu un produs comercializat sub o marcă de notorietate nu permite să se concluzioneze că persoana care publică reclama profită în mod neloial de renumele acestei mărci și că, dacă existența unui astfel de profit presupune stabilirea în percepția publicului destinat al publicității a unei asocieri între titularul mărcii de notorietate și persoana care publică reclama, astfel încât, procedând astfel, acest public ar putea extinde reputația produselor primului către cele ale celui de al doilea, caracterul neloial al acestui profit trebuie să fie constatat de instanța națională în funcție de circumstanțele relevante specifice cauzei.

66 — Hotărârile citate anterior Toshiba Europe (punctul 56) și Siemens (punctul 17).

67 — Hotărârea De Landtsheer Emmanuel, citată anterior (punctul 69 și jurisprudența citată), sublinierea noastră.

68 — Citată anterior (punctul 36).

4. Cu privire la a patra întrebare preliminară

81. A patra întrebare preliminară, care privește interpretarea articolului 3 alineatul (1) litera (h) din Directiva 84/450, ridică, în opinia noastră, mai puține dificultăți decât întrebarea precedentă. Prin urmare, ne vom limita la a răspunde la această întrebare pe scurt.

82. Dispoziția citată interzice în mod clar *prezentarea* unui produs sau a unui serviciu ca imitație sau reproducere⁶⁹ a unui produs sau serviciu protejat de o marcă sau de o denumire comercială înregistrate. În opinia noastră, conceptele de imitație și de reproducere fac aluzie la faptul că producătorul nu și-a utilizat creativitatea în conceperea produsului său, ci a urmărit și a reușit numai în parte să îi confere aceleași caracteristici cu un produs protejat de o marcă aparținând altei persoane sau a urmărit și a reușit să îi confere caracteristici foarte asemănătoare (ambele cazuri pot fi considerate imitații) sau a reușit chiar să reproducă în totalitate caracteristicile celui de al doilea produs (reproducere).

83. Prin urmare, obiectul interdicției este o anumită prezentare a produsului sau a serviciului. Dispoziția în cauză, contrar susținerilor societăților apelante, nu vizează produsele

contrafăcute în sine pentru a interzice publicitatea comparativă care urmărește promovarea acestora (de altfel, trebuie amintit că, potrivit constatărilor instanței de trimitere, parfumurile comercializate de acestea din urmă nu sunt produse contrafăcute, în sensul că în Regatul Unit este perfect legală producerea și vânzarea unui parfum care are miros identic sau similar cu un parfum de lux cunoscut). Această dispoziție nu este nici formulată astfel încât să interzică publicitatea comparativă a produselor sau serviciilor despre care se poate afirma, pe bună dreptate, că reprezintă o imitație sau o reproducere a serviciilor sau produselor protejate de o marcă aparținând altei persoane, contrar susținerilor L'Oréal.

84. Această dispoziție nu pare nici să interzică afirmațiile de echivalență între produsul persoanei care publică reclama (sau una dintre caracteristicile acestuia) și produsul protejat de o marcă aparținând altei persoane (sau o caracteristică a acestuia). Pentru acest motiv, nu considerăm că persoana care publică reclama recurge la o *prezentare* a unui produs drept imitație sau reproducere a celui alt produs atunci când ea afirmă doar că produsul său este echivalent (sau prezintă o caracteristică echivalentă) cu produsul protejat de marca altuia (sau cu una dintre caracteristicile acestuia), fără a face însă aluzie la faptul că această echivalență este fructul unei *copieri* a celui de al doilea produs (sau a uneia dintre caracteristicile acestuia). În schimb, încălcarea interzisă se va consuma, de exemplu – pe lângă cazul recunoașterii exprese a imitației sau a reproducerii produsului aparținând altei persoane protejat de o marcă –, în cazul utilizării, pentru produsul persoanei care publică reclama, a unor formule precum „tipul” sau „stilul” urmate

69 — Utilizăm termenul „riproduzione” în locul termenului „contraffazione” din versiunea italiană a dispoziției citate, întrucât al doilea termen, care se referă în mod necesar la încălcarea unui drept exclusiv, se dovedește a fi o traducere inexactă a termenilor corespunzători, mai neutri, din versiunile engleză („replicas”) și franceză („reproduction”) ale acestei dispoziții.

de marca respectivă. În plus, este posibil ca mesajul publicitar, deși nu conține astfel de formule sau formule care fac referire în alt mod, însă explicit, la ideea de imitație sau de reproducere, să se dovedească totuși, în lumina prezentării sale globale și a contextului economic din care face parte, adecvat pentru a transmite această idee publicului destinatar, fie și numai în mod implicit.

85. Prin urmare, considerăm că o persoană care publică o reclamă și care afirmă că produsul său prezintă o caracteristică esențială identică celei a unui produs protejat de o marcă, de notorietate sau nu, nu încalcă numai prin acest fapt condiția prevăzută de articolul 3a alineatul (1) litera (h) din Directiva 84/450. Adăugăm că, în vederea aplicării acestei dispoziții, caracterul veridic al acestei afirmații, subliniat în cadrul întrebării preliminare examinate în prezent, nu este relevant, în schimb prezintă importanță în vederea aplicării articolului 3a alineatul (1) litera (a) din această directivă.

86. Societățile apelante au susținut că articolul 3a alineatul (1) litera (h) din Directiva 84/450 nu interzice prezentarea unei caracteristici *specifice* a unui produs ca fiind echivalentă cu cea a produsului protejat de o marcă cu care se efectuează comparația. În cauză, afirmația de echivalență din cadrul publicității comparative, menționată în cuprinsul întrebării preliminare examinate în prezent, ar viza numai o caracteristică (mirosul) a produsului (parfum), iar nu produsul în întregime. Reprezentantul Comisiei, reluând în ședință argumentul societăților apelante, a sugerat că prin recunoașterea faptului că există alte caracteristici ale produsului, relevante

pentru alegerea făcută de consumator și nevizate de comparație, în prezenta cauză nu ar fi îndeplinite condițiile prealabile pentru interzicerea, în temeiul dispozițiilor în cauză, a unei publicități care afirmă o echivalență numai în ceea ce privește anumite caracteristici ale produsului.

87. În opinia noastră, având în vedere că ceea ce este relevant din perspectiva acestei dispoziții nu este afirmarea unei identități sau a unei echivalențe, totală sau parțială, între produse, ci exteriorizarea faptului că produsul care face obiectul publicității a fost fabricat potrivit unui procedeu de imitare sau de reproducere pornind de la modelul reprezentat de produsul protejat de marcă, întrebarea pe care ne-o punem în considerarea acestor argumente este dacă această condiție sub care publicitatea comparativă este permisă este încălcată doar atunci când publicitatea prezintă produsul persoanei care publică reclama ca fiind *în întregime* o imitație sau o reproducere a produsului protejat de marcă sau dacă este încălcată și atunci când prezintă, ca obiect al imitației sau al reproducerii, *una sau numai unele* dintre caracteristicile produsului.

88. În această privință, din moment ce o prevedere legală urmărește să împiedice tocmai „mărturisirea” deschisă în cadrul publicității a existenței unei imitații sau reproduceri a unui produs care poartă o marcă, pentru a-l proteja pe acesta din urmă, considerăm că nu respectă una dintre condițiile în care publicitatea comparativă este permisă un mesaj care indică, în mod implicit sau expres, că o caracteristică a produsului

care face obiectul publicității imită sau reproduce caracteristica corespunzătoare a produsului protejat de marca aparținând altei persoane, cu condiția să fie vorba despre o caracteristică esențială în percepția publicului destinat al mesajului.

89. Pentru aceste motive, propunem Curții să răspundă la a patra întrebare preliminară că articolul 3a alineatul (1) litera (h) din Directiva 84/450 trebuie interpretat în sensul că

— interzice un mesaj publicitar care, ținând seama și de contextul economic din care face parte, face referire, în mod expres sau implicit, la faptul că produsul persoanei care publică reclama a fost fabricat astfel încât să imite sau să reproducă, chiar dacă numai limitat la una sau mai multe caracteristici esențiale, un produs protejat de o marcă aparținând altei persoane și

— prin urmare, nu interzice un mesaj publicitar pentru simplul fapt că, în cadrul acestuia, se afirmă că produsul autorului unui astfel de mesaj prezintă o caracteristică esențială identică celei a unui produs protejat de o marcă, eventual de notorietate.

B — Cu privire la a cincea întrebare preliminară

90. A cincea întrebare preliminară, care privește interpretarea articolului 5 alineatul (2) din Directiva 89/104, este formulată în cadrul acțiunii principale în partea care se referă nu la listele comparative, ci la modalitatea de ambalare (ambalaj și flacon) a anumitor produse comercializate de societățile apelante.

91. Instanța de trimitere ridică în fața Curții numai problema noțiunii „profită în mod neloial de [...] renumele mărcii”, utilizată în cuprinsul articolului 5 alineatul (2) din Directiva 89/104, solicitând în special să se stabilească dacă utilizarea unui semn similar unei mărci de notorietate – din moment ce nu aduce atingere și nici nu riscă să aducă atingere funcției mărcii respective de garanțare a originii și nu determină defăimarea sau degradarea („tarnishment”), nici diluarea („blurring”) mărcii de notorietate, nu afectează vânzările titularului mărcii și nici nu îl lipsește pe acesta de beneficiul realizat din investițiile efectuate pentru marcă în sine, însă conferă persoanei care publică reclama un avantaj comercial în urma similitudinii dintre semn și marcă – permite acestei persoane care publică reclama să „profit[e] în mod neloial” de renumele mărcii, în sensul dispoziției citate anterior.

92. Prin formularea acestei întrebări, instanța de trimitere subliniază în special că, în cazul în care s-ar stabili – în urma similitudinii dintre ambalajul produselor societăților apelante și

mărcile înregistrate aparținând L'Oréal – că în percepția publicului se creează o legătură de asociere între aceste produse și cele ale mărcii de renume, o astfel de legătură ar însemna un avantaj pentru societățile apelante, având în vedere că le-ar permite să practice un preț mai ridicat decât cel pe care l-ar putea practica în caz contrar. Totuși, instanța de trimitere consideră că, în împrejurările evocate în cadrul întrebării preliminare examinate în prezent, afirmarea existenței unui profit neloial ar însemna lipsirea de utilitate a sintagmei „în mod neloial” care figurează însă în cuprinsul articolului 5 alineatul (2) din Directiva 89/104.

93. La punctul 57 de mai sus am amintit că, potrivit jurisprudenței, protecția prevăzută de această dispoziție acoperă și cazul utilizării unui semn similar cu marca de notorietate pentru produse identice sau similare și nu a fost instituită numai pentru a preveni riscul de confuzie în percepția publicului.

94. Această protecție presupune ca gradul de similitudine între marca de notorietate și semnul utilizat de terț să aibă drept efect stabilirea unei legături de către publicul interesat între semn și marcă, fără a le confunda în mod obligatoriu⁷⁰.

70 — Hotărârile citate anterior Adidas-Salomon și Adidas Benelux (punctele 29 și 31) și Adidas și adidas Benelux (punctul 41).

95. O altă condiție specifică a protecției o constituie utilizarea fără motive întemeiate a semnului în litigiu care permite să se profite în mod neloial de caracterul distinctiv sau de renumele mărcii ori aduce atingere acestora⁷¹. Este vorba despre cazuri diferite, fiecare dintre acestea putând exista într-o anumită speță în lipsa celorlalte și putând justifica, în sine, protecția în cauză⁷².

96. Parafrazând observațiile avocatului general Sharpston cu privire la articolul 4 alineatul (4) litera (a) din Directiva 89/104⁷³, subliniem în plus că noțiunea de profit neloial vizează în mod clar mai curând beneficiul adus semnului utilizat de terț decât prejudiciul cauzat mărcii de notorietate.

97. Din considerațiile precedente rezultă că împrejurările avute în vedere de instanța de trimitere la punctele a)-d) ale întrebării preliminare examinate în prezent – mai precis lipsa prejudiciului (sau a riscului de prejudiciu) cauzat funcției esențiale a mărcii de garantare a originii, lipsa prejudiciului (sau a riscului de prejudiciu) cauzat caracterului distinctiv sau renumelui mărcii și nerelevanța asupra vânzărilor de produse care poartă o marcă de notorietate și asupra beneficiului realizat din investițiile efectuate pentru

71 — Hotărârile citate anterior Adidas-Salomon și Adidas Benelux (punctul 27) și Adidas și adidas Benelux (punctul 40).

72 — A se vedea Concluziile avocatului general Jacobs prezentate în cauza Adidas-Salomon și Adidas Benelux, citată anterior (punctele 36-39), precum și concluziile citate anterior ale avocatului general Sharpston prezentate în cauza Intel Corporation (punctul 43) – deși se referă la articolul 4 alineatul (4) litera (a) din Directiva 89/104 – și Hotărârea Intel Corporation, citată anterior (punctul 28).

73 — Concluziile prezentate în cauza Intel Corporation, citate anterior (punctul 62).

această marcă — nu sunt de natură să excludă posibilitatea ca profitul obținut de un comerciant din utilizarea pentru produsele proprii a unui semn similar cu o marcă de notorietate aparținând altei persoane să fie calificat ca fiind neloial în sensul articolului 5 alineatul (2) din Directiva 89/104.

98. Aceasta nu înseamnă totuși că, pentru a se da această calificare, este suficient să se constate că în percepția publicului se stabilește legătura sus-menționată între semn și marcă în urma similitudinii dintre cele două ⁷⁴.

99. În anumite hotărâri în care a interpretat articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul [(CE)] nr. 40/94 [din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO L 1993, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol.1, p. 146)], Tribunalul a afirmat că „noțiunea de profit pe care utilizarea fără motive întemeiate a mărcii solicitate l-ar genera în mod neloial din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare [...] [este în strânsă legătură cu] riscul ca imaginea mărcii de renume sau caracteristicile pe care aceasta din urmă le proiectează să fie transferate produselor la care se referă marca solicitată, astfel încât comercializarea acestora să fie facilitată ca urmare a asocierii cu marca anterioară de renume” ⁷⁵.

⁷⁴ — A se vedea în acest sens Hotărârea Intel Corporation, citată anterior (punctul 32).

⁷⁵ — Hotărârea VIPS (punctul 42), Hotărârea din 30 ianuarie 2008, Japan Tobacco/OAPI — Torrefacção Camelo (CAMELO) (T-128/06, punctul 46), și Hotărârea din 19 iunie 2008, Mühlens/OAPI Spa Monopole (MINERAL SPA) (T-93/06, punctul 40), citate anterior, sublinierea noastră.

100. Cu toate acestea, în aceleași hotărâri, Tribunalul a afirmat, de altfel, că acest risc există „atunci când consumatorul, fără să confunde neapărat originea comercială a produsului sau a serviciului respectiv, este atras de marca solicitată și va cumpăra produsul sau serviciul la care ea se referă deoarece acestea poartă respectiva marcă, identică sau similară cu marca anterioară de renume” ⁷⁶.

101. Or, observăm că una este să afirmăm, precum în fragmentul citat la punctul 99 de mai sus, că *proiectarea* imaginii mărcii de notorietate asupra produselor desemnate de marca solicitată *facilitează* comercializarea acestora din urmă și alta este, în schimb, să afirmăm, astfel cum s-ar părea că rezultă din fragmentul citat la punctul anterior, că *numai* pe baza acestei proiectări consumatorul s-ar decide să cumpere aceste produse și nu altele. Această a doua teză este foarte restrictivă, întrucât subordonează protecția conferită mărcii de notorietate împotriva comportamentelor parazitare stabilirii faptului că, în lipsa proiectării imaginii mărcii de notorietate asupra produsului desemnat de marca solicitată, acesta din urmă nu ar fi cumpărat de consumator.

102. Parafrazând din nou observațiile avocatului general Sharpston, pentru a le extinde din contextul opoziției la înregistrarea unei

⁷⁶ — Hotărârile citate anterior VIPS (punctul 42), CAMELO (punctul 65) și MINERAL SPA (punctul 38), sublinierea noastră.

mărci de către titularul unei mărci de renume anterioare celei a protecției unei mărci de renume împotriva utilizării unui semn identic sau similar acestuia: „[e]ste vorba să se stabilească existența unui fel de impuls dat [semnului terțului] prin legătura cu marca [de renume]”⁷⁷.

103. Pentru a constata un profit obținut din renumele unei mărci, în sensul articolului 5 alineatul (2) din Directiva 89/104, în opinia noastră, ar trebui să fie suficient să se demonstreze o atracție specială a consumatorului către semnul utilizat de terț, datorată asocierii acestui semn cu însușirile pozitive ale mărcii de renume⁷⁸, și care este de natură să incite consumatorul să cumpere produsele care poartă această marcă.

104. Or, după ce se face această dovadă, ar trebui să se concluzioneze că un astfel de profit este neloial în sine?

105. În această privință, considerăm util, mai întâi, să subliniem că articolul 5 alineatul (2) din Directiva 89/104, spre deosebire de articolul 3a alineatul (1) litera (g) din Directiva 84/450, conține, pe lângă elementul „în mod neloial” și o referire la utilizarea „fără motive întemeiate” a semnului⁷⁹. În ceea ce privește cazurile de parazitism vizate de prima dintre aceste dispoziții, ne confruntăm, prin urmare, cu dificultatea de a stabili rolul fiecăruia dintre aceste două elemente, a căror alăturare ar putea părea la prima vedere redundantă. Astfel, ne întrebăm cum se poate obține din renumele unei mărci un profit *care să nu fie neloial* atunci când este utilizat *fără motive întemeiate* un semn identic sau similar acestei mărci.

106. Pentru a soluționa această dificultate, considerăm că trebuie să se rețină că adverbul „indebitamente” („în mod neloial”) nu este relevant decât atunci când este invocat și dovedit un motiv întemeiat pentru utilizarea unui astfel de semn.

107. Aceasta înseamnă că, atunci când „impulsul” dat semnului terțului prin legătura sa cu marca de renume în limitele pe care le-am precizat la punctul 103 de mai sus provine dintr-o utilizare a acestui semn bazată

77 — Concluziile prezentate în cauza Intel Corporation, citate anterior (punctul 62).

78 — Din Hotărârile VIPS (punctele 71 și 72) și Japan Tobacco/OAPI – Torrefacção Camelo (CAMELO), citate anterior, rezultă, pe de o parte, că riscul unui profit obținut în mod neloial din caracterul distinctiv al renumelui mărcii aparținând altei persoane „nu s-ar putea produce decât dacă publicul relevant, fără a confunda originea serviciilor vizate de mărcile în conflict, ar simți o atracție specială” către produsul solicitantului, „*prin simplul fapt* că este desemnat” de un semn identic sau similar mărcii de renume și, pe de altă parte, că este necesar, dacă este cazul, să se facă dovada unei asocieri a mărcii solicitate cu însușirile pozitive ale mărcii anterioare de renume.

79 — Considerăm că, în cazul publicității comparative, motivul întemeiat pentru utilizarea mărcii concurentului este inerent respectării de către mesajul publicitar a condițiilor caracterului licit prevăzute de articolul 3a alineatul (1) literele (b) și (c) din Directiva 84/450. În opinia noastră, pentru acest motiv, legiuitorul comunitar nu a considerat necesar să reia în cadrul articolului 3a alineatul (1) litera (g) din această directivă condiția referitoare la utilizarea fără motive întemeiate a semnului, care este prevăzută în schimb de articolul 5 alineatul (2) din Directiva 89/104.

pe un motiv întemeiat, va fi necesar să se verifice de asemenea dacă profitul obținut de terț are caracter neloial sau nu, pentru a se stabili dacă titularul acestei mărci poate interzice această utilizare.

108. Atunci când, dimpotrivă, nu a fost invocat și nu a fost dovedit niciun motiv întemeiat pentru utilizarea acestui semn (și simplul fapt de a profita de renumele mărcii nu poate constitui, în mod evident, un motiv), această utilizare va putea fi interzisă de titularul mărcii, din moment ce o astfel de utilizare permite terțului să profite de renumele acestei mărci. Prin urmare, în lipsa unui motiv întemeiat, se consideră că acest profit este obținut în mod neloial. Așadar, astfel cum sugerează în esență guvernul francez, în cazul în care se dovedește că utilizarea de către o persoană care publică o reclamă a unui semn asemănător mărcii de renume aparținând altei persoane pentru a-și desemna produsele nu are alt scop decât exploatarea reputației sau a imaginii specifice a acestei mărci în vederea promovării vânzării acestor produse, profitul obținut astfel de acest operator trebuie calificat *ipso facto* ca fiind neloial.

109. În schimb, atunci când acesta invocă și dovedește în mod efectiv un motiv întemeiat, caracterul neloial al profitului obținut din renumele mărcii nu va mai putea fi prezumat și, dimpotrivă, caracterul neloial sau nu va trebui apreciat în lumina tuturor împrejură-

rilor relevante ale cauzei⁸⁰ și în strânsă legătură cu natura motivului întemeiat constatat.

110. Revine instanței naționale sarcina de a verifica în special dacă societățile apelante au invocat un motiv întemeiat pentru utilizarea unor flacoane și a unor ambalaje similare mărcilor aparținând L'Oréal și, în cazul unui răspuns afirmativ, dacă profitul obținut de aceste societăți din renumele acestora din urmă are un caracter neloial sau nu, având în vedere acest motiv și toate împrejurările relevante ale cauzei⁸¹.

111. Prin urmare, propunem să se răspundă la a cincea întrebare preliminară că articolul 5 alineatul (2) din Directiva 89/104 trebuie interpretat în sensul că:

- atunci când o persoană care publică o reclamă utilizează un semn similar unei mărci de renume aparținând altei persoane, obținând un profit din această similitudine și din asocierea stabilită între semnul respectiv și însușirile pozitive ale

80 — A se vedea, prin analogie, Hotărârea Intel Corporation, citată anterior (punctul 68). Astfel cum a subliniat și avocatul general Sharpston în concluziile prezentate în cauza citată anterior (punctul 65), cu cât renumele mărcii este mai mare și cu cât sunt mai apropiate sortimentele merceologice cărora le aparțin produsele care poartă semnul și, respectiv, marca de renume, cu atât mai ridicat va fi riscul de a se profita în mod neloial de marca de renume.

81 — A se vedea Hotărârea Adam Opel, citată anterior (punctul 36).

mărcii respective, această utilizare va putea face obiectul unei interdicții atunci când nu a fost fondată pe un motiv întemeiat, care nu va putea fi profitul în sine, sau, atunci când este fondată pe un motiv întemeiat, dacă se dovedește că profitul respectiv are caracter neloial, având în vedere acest motiv și toate împrejurările relevante ale cauzei;

— lipsa prejudiciului (sau a riscului de prejudiciu) cauzat funcției esențiale a mărcii de garantare a originii, lipsa de prejudiciu (sau a riscului de prejudiciu) cauzat caracterului distinctiv sau reputației mărcii și nerelevanța acestei utilizări asupra vânzărilor de produse care poartă marca sau asupra beneficiului realizat din investițiile efectuate pentru această marcă nu exclud această interdicție.

IV — Concluzie

112. Având în vedere considerațiile expuse anterior, propunem să se răspundă la întrebările preliminare adresate de Court of Appeal (England & Wales) în modul următor:

„1) Articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci trebuie interpretat în sensul că titularul unei mărci nu poate obține interzicerea utilizării de către un terț în cadrul unei publicități comparative a unui semn identic acestei mărci pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care marca este înregistrată, atunci când o astfel de utilizare nu aduce atingere și nici nu există riscul să aducă atingere funcției esențiale a mărcii de garantare a originii și nici oricărei alte funcții a aceleiași mărci, și aceasta deși utilizarea respectivă are un rol semnificativ în promovarea produsului persoanei care publică reclama, în special permițându-i acestuia din urmă să profite în mod neloial de renumele mărcii respective.

- 2) Articolul 3a alineatul (1) litera (g) din Directiva 84/450/CEE a Consiliului din 10 septembrie 1984 privind publicitatea înșelătoare și comparativă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 octombrie 1997, trebuie interpretat în sensul că simplul fapt de a efectua o comparație publicitară, prin intermediul listelor comparative, cu un produs comercializat sub o marcă de notorietate nu permite să se concluzioneze că persoana care publică reclama profită în mod neloial de reputația acestei mărci și că, deși existența unui astfel de profit presupune că în percepția publicului destinat se stabilește o asociere între titularul mărcii de notorietate și persoana care publică reclama, astfel încât publicul respectiv ar putea extinde reputația produselor primului asupra produselor celui de al doilea, caracterul neloial al acestui profit trebuie constatat de instanța de trimitere în funcție de împrejurările specifice cauzei.

- 3) Articolul 3a alineatul (1) litera (h) din Directiva 84/450, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/55/CE, trebuie interpretat în sensul că:
 - interzice un mesaj publicitar care, ținând seama și de contextul economic din care face parte, face referire, în mod expres sau implicit, la faptul că produsul persoanei care publică reclama a fost fabricat astfel încât să imite sau să reproducă, chiar dacă numai limitat la una sau mai multe caracteristici esențiale, un produs protejat de o marcă aparținând altei persoane și

 - prin urmare, nu interzice un mesaj publicitar pentru simplul fapt că, în cadrul acestuia, se afirmă că produsul autorului unui astfel de mesaj prezintă o caracteristică esențială identică celei a unui produs protejat de o marcă, eventual de notorietate.

4) Articolul 5 alineatul (2) din Directiva 89/104 trebuie interpretat în sensul că:

- atunci când o persoană care publică o reclamă utilizează un semn similar unei mărci de renume aparținând altei persoane, obținând un profit din această similitudine și din asocierea stabilită între semnul respectiv și însușirile pozitive ale mărcii respective, această utilizare va putea face obiectul unei interdicții atunci când nu a fost fondată pe un motiv întemeiat, care nu va putea fi profitul în sine, sau, atunci când este fondată pe un motiv întemeiat, dacă se dovedește că profitul respectiv are caracter neloial, având în vedere acest motiv și toate împrejurările relevante ale cauzei;
- lipsa prejudiciului (sau a riscului de prejudiciu) cauzat funcției esențiale a mărcii de garantare a originii, lipsa de prejudiciu (sau a riscului de prejudiciu) adus caracterului distinctiv sau reputației mărcii și nerelevanța acestei utilizări asupra vânzărilor de produse care poartă marca sau asupra beneficiului realizat din investițiile efectuate pentru această marcă nu exclud această interdicție.”