



Repertoriul jurisprudenței

CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL
ELEANOR SHARPSTON
prezentate la 5 iulie 2012¹

Cauza C-149/11

**Leno Merken BV
împotriva
Hagelkruis Beheer BV**

[cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Gerechtshof 's-Gravenhage
(Țările de Jos)]

„Marcă comunitară — Regulamentul nr. 207/2009 privind marca comunitară — Utilizare serioasă —
Locul utilizării”

1. Protecția mărcii are o natură, în esență, teritorială. Aceasta întrucât o marcă reprezintă un drept de proprietate care protejează un semn pe un teritoriu determinat. În Uniunea Europeană, protecția mărcii naționale coexistă cu protecția mărcii comunitare. Titularul unei mărci naționale poate exercita drepturile aferente acestei mărci pe teritoriul statului membru a cărui legislație națională protejează marca respectivă. Titularul unei mărci comunitare poate proceda în același mod pe teritoriul celor 27 de state membre, întrucât marca produce efecte pe întreg teritoriul menționat².

2. Articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului³ (denumit în continuare „regulamentul”) prevede că o marcă comunitară face obiectul sancțiunilor dacă, în termen de cinci ani de la data înregistrării, aceasta nu a făcut obiectul „unei utilizări importante [a se citi «serioase»] în Comunitate pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată” (cu excepția cazului în care există un motiv întemeiat pentru a nu fi utilizată)⁴.

3. Deși întinderea protecției conferite unei mărci comunitare este definită din punct de vedere juridic prin referire la teritoriul celor 27 de state membre, răspunsul la întrebarea cu privire la locul în care marca respectivă trebuie să facă obiectul unei utilizări serioase nu trebuie să fie în mod necesar același. În prezenta cauză, Curții i se solicită să stabilească întinderea teritoriului în care trebuie utilizată o marcă pentru a îndeplini condiția privind „utilizarea importantă [a se citi «serioasă»]” prevăzută la articolul 15 alineatul (1) din regulament și, în special, dacă este suficient ca această marcă să fie utilizată pe teritoriul unui singur stat membru.

1 — Limba originală: engleza.

2 — În prezentele concluzii, vom utiliza în principal terminologia din regulamentele și din directivele relevante, care se referă în continuare la utilizarea unei mărci *comunitare* pe teritoriul *Comunității*, nefiind încă modificate în conformitate cu Tratatul de la Lisabona.

3 — Din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L 78, p. 1). Regulamentul a codificat diferitele modificări aduse Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146), prin care a fost instituită marca comunitară. A se vedea considerentul (1) al regulamentului.

4 — Spre deosebire de marca comunitară, o marcă națională trebuie să fie „utilizată efectiv [a se citi «să facă obiectul unei utilizări serioase» [...] în statul membru” în cauză. A se vedea articolul 10 alineatul (1) din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO L 299, p. 25, denumită în continuare „directiva”). A se vedea punctele 15 și 16 de mai jos.

Cadrul juridic

Dreptul Uniunii cu privire la mărci

Regulamentul

4. Mărcile comunitare sunt „mărcile de produse sau de servicii înregistrate în condițiile [...] prevăzute” de regulament⁵. Pot constitui mărci comunitare „toate semnele care pot avea o reprezentare grafică, în special cuvintele, inclusiv numele de persoane, desenele, literele, cifrele, forma produsului sau a ambalajului său, cu condiția ca astfel de semne să fie în măsură să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altora”⁶.

5. Potrivit considerentului (2) al regulamentului, „[r]ealizarea unei astfel de piețe și întărirea unității sale implică nu numai eliminarea obstacolelor din calea liberei circulații a mărfurilor și liberei prestări a serviciilor, precum și stabilirea unui sistem care să asigure respectarea concurenței, ci și crearea condițiilor juridice care să permită întreprinderilor să își adapteze încă de la început activitățile de producție și distribuție a bunurilor sau de prestare a serviciilor la dimensiunea Comunității”. Considerentul (2) prevede în continuare:

„Printre instrumentele juridice de care ar trebui să dispună întreprinderile în acest scop, sunt adecvate în special mărcile care le permit să își identifice produsele sau serviciile, în egală măsură, în întreaga Comunitate, indiferent de frontieră.”

6. Considerentul (3) prevede că, pentru a urmări obiectivele Comunității, menționate anterior, „este necesar să se prevadă un regim comunitar al mărcilor care conferă întreprinderilor dreptul de a dobândi, conform unei proceduri unice, mărci comunitare care să se bucure de o protecție uniformă și să producă efecte pe întreg teritoriul Comunității”. Acesta este principiul caracterului unitar al mărcii comunitare, care „ar trebui să se aplice cu excepția cazului în care se prevede altfel în [...] regulament”.

7. Considerentul (6) recunoaște libertatea unei întreprinderi de a înregistra o marcă drept marcă națională sau drept marcă comunitară, subliniind că, „[î]ntr-adevăr, nu apare ca fiind justificat să se impună întreprinderilor să solicite înregistrarea mărcilor lor ca mărci comunitare”. Potrivit acestui considerent, „mărcile naționale [rămân] necesare acelor întreprinderi care nu doresc protecția mărcilor lor la scară comunitară”.

8. Potrivit considerentului (10), „[n]u se justifică protejarea mărcilor comunitare și nici protecția, împotriva acestora, a oricărei mărci înregistrate anterior, decât în măsura în care aceste mărci sunt în mod efectiv utilizate”.

9. Articolul 1 alineatul (2) prevede:

„Marca comunitară are un caracter unitar. Aceasta produce aceleași efecte în întreaga Comunitate: nu poate fi înregistrată, transferată, nu poate face obiectul unei renunțări, al unei decizii de decădere din drepturi a titularului sau de nulitate și, respectiv, utilizarea sa nu poate fi interzisă, decât cu efect în întreaga Comunitate. Acest principiu se aplică cu excepția cazului în care se prevede altfel prin prezentul regulament.”

5 — Articolul 1 alineatul (1) din regulament.

6 — Articolul 4 din regulament.

10. Înregistrarea unei mărci ca marcă comunitară conferă titularului acesteia anumite drepturi exclusive. Aceste drepturi sunt enumerate în special la articolul 9, care prevede:

„(1) O marcă comunitară conferă titularului său un drept exclusiv. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să folosească, fără acordul său, în comerț:

- (a) un semn identic cu marca comunitară pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care este înregistrată;
- (b) un semn pentru care, din cauza identității sau a similitudinii sale cu marca comunitară și din cauza identității sau a similitudinii produselor sau a serviciilor acoperite de marca comunitară și de semn, există un risc de confuzie pentru public; riscul de confuzie cuprinde riscul de asociere între semn și marcă;
- (c) un semn identic sau similar cu marca comunitară pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care este înregistrată marca comunitară, atunci când aceasta este de notorietate în Comunitate și când folosirea semnului fără motiv întemeiat generează un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii comunitare sau aduce atingere acestora.

[...]”

11. Articolul 15 prevede că marca comunitară trebuie să facă obiectul unei utilizări:

„(1) Dacă, în termen de cinci ani de la data înregistrării, marca comunitară nu a făcut obiectul unei utilizări importante [a se citi «serioase»] în Comunitate pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată sau dacă această utilizare a fost suspendată pentru un termen neîntrerupt de cinci ani, marca comunitară face obiectul sancțiunilor prevăzute de prezentul regulament, cu excepția cazului în care există un motiv întemeiat pentru a nu fi utilizată.

În sensul primului paragraf este considerată, de asemenea, utilizare:

- (a) utilizarea mărcii comunitare sub o formă care diferă prin elemente care nu alterează caracterul distinctiv al mărcii în forma în care aceasta a fost înregistrată;
 - (b) aplicarea mărcii comunitare pe produsele sau pe ambalajul acestora în Comunitate, numai cu scopul exportului.
- (2) Utilizarea mărcii comunitare cu consimțământul titularului se consideră ca utilizare făcută de către titular.”

12. Articolul 42, intitulat „Examinarea opoziției”, prevede:

„(2) La cererea solicitantului, titularul unei mărci comunitare anterioare care a formulat opoziția aduce dovada că, în decursul a cinci ani ce precedă publicarea cererii de înregistrare a mărcii comunitare, marca comunitară anterioară a făcut obiectul unei utilizări cu bună-credință [a se citi «serioase»] în cadrul Comunității pentru produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată și pe care se întemeiază opoziția sau că există motive întemeiate pentru neutilizare, deoarece la data respectivă marca anterioară fusese înregistrată cu cel puțin cinci ani în urmă. În absența unei astfel de dovezi, opoziția se respinge. În cazul în care marca comunitară anterioară nu a fost utilizată decât pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată, aceasta nu se consideră înregistrată, în sensul examinării opoziției, decât pentru acea parte de produse sau servicii.

(3) Alineatul (2) se aplică mărcilor naționale anterioare menționate la articolul 8 alineatul (2) litera (a), înțelegându-se că utilizarea lor în cadrul Comunității se înlocuiește cu utilizarea lor în statul membru în care marca națională anterioară este protejată”.

13. Articolul 51 este intitulat „Cauze de decădere” și prevede următoarele:

„(1) Titularul mărcii comunitare este declarat decăzut din drepturi ca urmare a unei cereri prezentate la Oficiu sau a unei cereri reconvenționale în cadrul unei acțiuni în contrafacere:

- (a) în cazul în care, pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani, marca nu a făcut obiectul unei utilizări cu bună-credință [a se citi «serioase»] în cadrul Comunității pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată și în cazul în care nu există motive întemeiate pentru neutilizare [...];

[...]”

14. Potrivit articolului 112, titularul unei mărci comunitare poate să ceară transformarea mărcii sale într-o marcă națională:

„(1) Solicitantul sau titularul unei mărci comunitare poate să ceară transformarea cererii sale sau a mărcii sale comunitare în cerere de înregistrare a mărcii naționale:

- (a) în măsura în care cererea de înregistrare a mărcii comunitare este respinsă, retrasă sau considerată retrasă;
- (b) în măsura în care marca comunitară încetează să mai producă efecte.

(2) Transformarea nu are loc:

- (a) atunci când titularul mărcii comunitare a fost decăzut din drepturi din cauza neutilizării acestei mărci, în afară de cazul în care în statul membru pentru care a fost solicitată transformarea marca comunitară nu a fost utilizată [a se citi «a fost utilizată»] în condițiile care constituie o utilizare cu bună-credință [a se citi «serioasă»] în conformitate cu legislația respectivului stat membru;

[...]”

Directiva

15. Potrivit considerentului (9) al directivei, „este important să se ceară ca mărcile înregistrate să fie efectiv utilizate, sub sancțiunea decăderii din drepturi”; această condiție este impusă „[p]entru a reduce numărul total al mărcilor înregistrate și protejate în Comunitate și, prin urmare, numărul litigiilor care apar între ele”.

16. Articolul 10, intitulat „Utilizarea mărcii”, prevede:

„(1) Dacă, în termen de cinci ani de la data la care procedura de înregistrare s-a încheiat, marca nu a fost utilizată efectiv [a se citi «în mod serios»] de către titular în statul membru în cauză pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta este înregistrată sau dacă o astfel de utilizare a fost suspendată pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani, marca este supusă sancțiunilor prevăzute în prezenta directivă, cu excepția cazului în care există un motiv întemeiat pentru a nu fi fost utilizată.

[...]”

17. Articolul 11 alineatul (2) prevede:

„Un stat membru poate să prevadă că nu poate fi refuzată înregistrarea unei mărci în temeiul existenței unei mărci anterioare cu care se află în conflict dacă aceasta din urmă nu îndeplinește condițiile de utilizare stabilite la articolul 10 alineatele (1) și (2) sau, după caz, la articolul 10 alineatul (3).”

18. Articolul 4 alineatul (2) din directivă prevede că „mărcile anterioare” includ mărcile comunitare.

Convenția Benelux în materia proprietății intelectuale (mărci și desene sau modele industriale)

19. Convenția Benelux în materia proprietății intelectuale (mărci și desene sau modele industriale) (denumită în continuare „Convenția Benelux”) stabilește, printre altele, condițiile pentru obținerea și menținerea unei mărci Benelux și a drepturilor aferente acestei mărci.

20. Marca Benelux se obține prin înregistrare. La aprecierea priorității unui depozit⁷, articolul 2.3 litera b din Convenția Benelux prevede că se iau în considerare drepturile asupra „unor mărci identice sau similare depuse pentru produse sau servicii identice sau similare, dacă există pentru public riscul de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară”⁸. Potrivit articolului 2.14 alineatul 1, titularul unei mărci anterioare are dreptul de a formula opoziție împotriva înregistrării mărcii respective.

21. Potrivit articolului 2.46, articolul 2.3. „se aplică [și] mărcilor comunitare a căror senioritate pe teritoriul Benelux se invocă în mod valabil conform [Regulamentului privind marca comunitară] [...]”.

Acțiunea principală și întrebările preliminare

22. Leno Merken BV (denumită în continuare „Leno”) și Hagelkruis Beheer BV (denumită în continuare „Hagelkruis”) sunt întreprinderi între care există un litigiu cu privire la cererea formulată de aceasta din urmă la 27 iulie 2009 pentru înregistrarea semnului verbal „OMEL” ca marcă Benelux pentru anumite servicii din clasele 35, 41 și 45 din Clasificarea de la Nisa⁹. La 18 august 2009, Leno a formulat opoziție împotriva înregistrării menționate mai sus, susținând că este titulara mărcii comunitare „ONEL”, înregistrată la 2 octombrie 2003 pentru anumite servicii din clasele 35, 41 și 42 din Clasificarea de la Nisa¹⁰. Opoziția s-a întemeiat pe argumentele prezentate în scrisoarea din 26 octombrie 2009, la care Hagelkruis a răspuns la 2 decembrie 2009.

23. La 6 noiembrie 2009, Hagelkruis a solicitat Leno să prezinte dovezi cu privire la utilizarea serioasă a mărcii comunitare „ONEL”. Leno a răspuns acestei solicitări la 19 noiembrie 2009.

24. La 15 ianuarie 2010, Oficiul Benelux pentru proprietate intelectuală (denumit în continuare „OBPI”) a respins opoziția formulată de Leno și a decis să permită Hagelkruis să înregistreze „OMEL” ca marcă Benelux.

25. Leno a atacat această decizie la Gerechtshof 's-Gravenhage (Curtea Regională de Apel din Haga). În fața acestei instanțe nu se contestă următoarele: (i) „ONEL” și „OMEL” sunt mărci similare; (ii) aceste mărci sunt înregistrate pentru servicii identice sau cel puțin similare; (iii) există un risc de confuzie pentru public între mărcile „OMEL” și „ONEL” în sensul articolului 2.3 litera b din Convenția Benelux

7 — În acest context, depozitul înseamnă prezentarea cererii de înregistrare a unei mărci.

8 — Aceasta este traducerea noastră a versiunilor autentice ale Convenției Benelux.

9 — Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și cu modificările ulterioare.

10 — Nici instanța de trimitere, nici părțile care au prezentat observații nu au precizat dacă „ONEL” a făcut obiectul unei înregistrări internaționale. În sensul prezentelor concluzii, vom porni de la premisa că această marcă comunitară nu a făcut obiectul unei astfel de înregistrări.

și (iv) Leno a utilizat în mod serios „ONEL” pe teritoriul Țărilor de Jos. Litigiul dintre Leno și Hagelkruis are ca obiect aspectul dacă Leno este obligată, pentru a putea formula opoziție la înregistrarea mărcii „OMEL” de către Hagelkruis, să demonstreze utilizarea serioasă a mărcii „ONEL” în mai multe state membre.

26. Instanța națională a adresat Curții următoarele întrebări preliminare:

- „1) Articolul 15 alineatul (1) din [regulament] trebuie interpretat în sensul că pentru a se stabili existența unei utilizări serioase a unei mărci comunitare este suficient, dat fiind că marca este utilizată într-un singur stat membru, ca această utilizare – chiar dacă este vorba despre o marcă națională – să fie considerată în statul membru respectiv o utilizare serioasă [a se vedea Declarația comună nr. 10 referitoare la articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 și Liniile directoare privind procedura de opoziție ale OAPI]?
- 2) În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, utilizarea sus-menționată a unei mărci comunitare într-un singur stat membru nu poate fi considerată niciodată o utilizare serioasă în sensul articolului 15 alineatul (1) din [regulament]?
- 3) În cazul în care utilizarea unei mărci comunitare într-un singur stat membru nu poate fi considerată niciodată o utilizare serioasă în cadrul Comunității, care sunt cerințele aplicabile – alături de alți factori – în ceea ce privește întinderea teritoriului în care este utilizată marca pentru a se aprecia dacă există utilizare serioasă în cadrul Comunității?
- 4) Sau – în subsidiar față de cele de mai sus – articolul 15 din [regulament] trebuie interpretat în sensul că la aprecierea utilizării serioase în cadrul Comunității trebuie să se facă abstracție în întregime de granițele teritoriului fiecărui stat membru [și să se facă, de exemplu, referire la cotele de piață (piața produsului/piața geografică)]?”

27. Au prezentat observații scrise Leno, Hagelkruis, guvernele belgian, danez, german, maghiar, olandez, guvernul Regatului Unit și Comisia Europeană.

28. La ședința din 19 aprilie 2012, Leno, Hagelkruis, guvernele danez, francez și maghiar și Comisia au prezentat observații orale.

Aprecieri

Considerații introductive

29. Prin intermediul celor patru întrebări preliminare adresate, Gerechtshof 's-Gravenhage solicită, în esență, Curții să stabilească întinderea teritoriului în care titularul unei mărci comunitare trebuie să utilizeze această marcă pentru a evita sancțiunile prevăzute de regulament și pentru a menține, în consecință, drepturile aferente mărcii respective.

30. Protejarea unei mărci comunitare nu mai are nicio justificare dacă marca respectivă nu este în mod efectiv utilizată¹¹. Dacă, pentru a beneficia de protecție pe teritoriul tuturor celor 27 de state membre, ar fi suficientă simpla înregistrare a unei mărci ca marcă comunitară, întreprinderile ar putea solicita protecție pentru mărci pe care nu le utilizează (sau pe care nu intenționează să le utilizeze). Acestea ar putea astfel să elimine posibilitatea concurenților de a utiliza marca respectivă sau o marcă similară

¹¹ — Considerentul (10) al regulamentului.

atunci când introduc pe piața internă produse și/sau servicii care sunt identice sau similare cu cele acoperite de această marcă. Pentru acest motiv, titularul unei mărci comunitare nu mai are posibilitatea de a invoca drepturi exclusive de monopol asupra mărcii respective dacă aceasta nu a făcut obiectul unei utilizări serioase în cadrul Comunității în termen de cinci ani de la înregistrare.

31. Decizia de trimitere conține puține informații referitoare la înregistrarea mărcii „ONEL” ca marcă comunitară sau la împrejurările care au condus la concluzia că marca a făcut obiectul unei utilizări serioase în Țările de Jos¹². Potrivit deciziei de trimitere, nu a fost contestată afirmația Leno potrivit căreia, dacă „ONEL” ar fi fost o marcă olandeză, s-ar fi considerat că a făcut obiectul unei utilizări serioase în Țările de Jos. Curții nu i s-au prezentat informații cu privire la piața pentru serviciile acoperite de „ONEL” sau la modul specific de utilizare al acestei mărci în Țările de Jos. În consecință, vom aborda în termeni generali întrebarea cu privire la întinderea teritoriului pe care trebuie să fie demonstrată utilizarea unei mărci comunitare.

Semnificația expresiei „utilizări importante [a se citi «serioase»] în Comunitate” de la articolul 15 alineatul (1) din regulament

32. Curtea a analizat în trecut semnificația expresiei „utilizare serioasă”, în principal în contextul mărcilor naționale și al mărcilor din Benelux¹³. Marca națională trebuie să fie „utilizată în mod efectiv [a se citi «serios»] [...] în statul membru în cauză”¹⁴. Dimpotrivă, mărcile comunitare trebuie să facă obiectul „unei utilizări importante [a se citi «serioase»] în Comunitate”¹⁵. Deși aceste tipuri de mărci există în jurisdicții diferite, considerăm că cerința privind „utilizarea serioasă” are aceeași funcție. Această cerință urmărește să asigure că registrul nu conține mărci care mai degrabă obstrucționează decât îmbunătățesc concurența existentă pe piață din cauză că limitează tipurile de semne care pot fi înregistrate ca mărci de alte persoane, nu servesc niciunui scop comercial și nu ajută de fapt la distingerea între produsele sau serviciile de pe piața relevantă și la asocierea acestora cu titularul mărcii.

33. Dacă o marcă comunitară nu este utilizată într-un mod conform cu funcția sa, protecția mărcii pe teritoriul tuturor celor 27 de state membre trebuie să dispară. Același principiu se aplică și unei mărci naționale, deși în mod evident pierderea protecției se limitează la teritoriul statului membru în care a fost înregistrată marca respectivă. În consecință, considerăm că nu există niciun motiv pentru care Curtea nu ar interpreta noțiunea „utilizare serioasă”, astfel cum figurează la articolul 15 alineatul (1) din regulament, într-un mod care să corespundă în general semnificației pe care a dat-o aceleași noțiuni în directivă¹⁶.

34. Modul de redactare a articolului 10 alineatul (1) din directivă este totuși diferit de cel al articolului 15 alineatul (1) din regulament, întrucât în primul se utilizează expresia „în statul membru”, iar în cel din urmă se utilizează expresia „în Comunitate”. Acest lucru pare a sugera că aspectul dacă o marcă comunitară a făcut obiectul unei utilizări serioase depinde de evaluarea criteriilor relevante într-o arie geografică ce depășește contextul în care se stabilește utilizarea serioasă a unei mărci naționale.

12 — Cu toate acestea, trebuie să se presupună că cererea de înregistrare a „ONEL” ca marcă comunitară nu a fost afectată de niciunul dintre motivele absolute sau relative de refuz prevăzute la articolele 7 și 8 din regulament. De exemplu, potrivit articolului 7 alineatul (1) litera (b) coroborat cu articolul 7 alineatul (2) din regulament, înregistrarea unui semn ca marcă comunitară trebuie respinsă dacă acesta este lipsit de caracter distinctiv într-o parte a Comunității: a se vedea Hotărârea din 22 iunie 2006, Storck (C-25/05 P, Rec., p. I-5719, punctul 81).

13 — A se vedea, de exemplu, Hotărârea din 11 martie 2003, Ansul (C-40/01, Rec., p. I-2439), Ordonanța din 27 ianuarie 2004, La Mer (C-259/02, Rec., p. I-1159), și Hotărârea din 11 mai 2006, Sunrider (C-416/04 P, Rec., p. I-4237).

14 — Articolul 10 alineatul (1) din directivă. Această dispoziție și directiva în general se aplică mărcilor naționale și mărcilor Benelux: articolul 1 din directivă.

15 — Articolul 15 alineatul (1) din regulament.

16 — A se vedea, de exemplu, punctul 43 de mai jos.

Utilizarea în afara Comunității este lipsită de relevanță

35. Expresia „în Comunitate” care figurează la articolul 15 alineatul (1) din regulament înseamnă în mod clar că utilizarea unei mărci comunitare în afara teritoriului celor 27 de state membre nu poate contribui la stabilirea faptului că marca a făcut obiectul unei utilizări serioase cu scopul de a evita sancțiunile prevăzute de regulament¹⁷. Această interpretare a articolului 15 alineatul (1) este conformă cu principiul potrivit căruia protecția unei mărci comunitare este limitată la teritoriul Comunității.

36. În plus, dacă interpretarea contrară ar fi corectă, nu ar fi existat niciun motiv ca legiuitorul să nu prevadă în mod expres la articolul 15 alineatul (1) litera (b) că aplicarea unei mărci comunitare pe produse sau pe ambalajul acestora numai în scopul exportului „[î]n sensul primului paragraf este considerată, de asemenea, utilizare”.

„Utilizarea importantă [a se citi «serioasă»] în Comunitate” este o noțiune indivizibilă

37. Modul de redactare a articolului 15 alineatul (1) din regulament nu distinge între diferite tipuri de utilizare serioasă în funcție de locul, altul decât „în Comunitate”, în care se realizează utilizarea respectivă. Această dispoziție se concentrează asupra aspectului dacă marca face obiectul unei „utilizări importante [a se citi «serioase»] în Comunitate”, despre care considerăm că este o noțiune indivizibilă. Acest lucru înseamnă că „utilizare serioasă” și „în Comunitate” nu sunt condiții cumulative care trebuie analizate separat.

38. Curtea a admis că „întinderea teritorială a utilizării reprezintă doar unul dintre factorii care trebuie luați în considerare, alături de alți factori, pentru a se determina dacă [această utilizare] este sau nu este serioasă”¹⁸. Așadar, locul utilizării este un factor care trebuie luat în considerare pentru a stabili dacă marca a făcut obiectul unei utilizări serioase în Comunitate. Locul utilizării nu este o condiție independentă care se aplică alături de cerința utilizării serioase¹⁹ și nu este nici factorul unic sau dominant care determină ceea ce constituie utilizare serioasă în Comunitate.

39. Numai pentru acest motiv, considerăm că utilizarea unei mărci comunitare în interiorul granițelor unui singur stat membru nu este, în sine, în mod necesar suficientă pentru a constitui o utilizare serioasă a acestei mărci, întrucât întinderea teritorială a utilizării reprezintă doar unul dintre factorii care trebuie luați în considerare în vederea evaluării.

17 — Considerăm că mărcilor naționale li se aplică același principiu: nu se poate stabili o utilizare serioasă într-un stat membru pe baza utilizării mărcii în afara teritoriului statului membru respectiv.

18 — Hotărârea Sunrider, citată la nota de subsol 13, punctul 76.

19 — A se vedea de asemenea Memorandumul privind crearea unei mărci CEE adoptat de Comisie la 6 iulie 1976, SEC(76) 2462 final (iulie 1976), *Buletinul Comunităților Europene*, suplimentul 8/76, punctul 126: „utilizarea pe teritoriul unui număr stabilit de state membre ar trebui să nu constituie factorul determinant” și „o dispoziție ar fi mult mai adecvată dacă ar prevedea «utilizarea într-o parte substanțială a pieței comune» sau o «utilizare serioasă în cadrul pieței comune»”.

Întinderea teritorială a utilizării în sensul articolului 15 alineatul (1) din regulament

– Aplicarea criteriului utilizat de Curte în Hotărârea Pago

40. Mai multe părți care au prezentat observații subliniază că Tribunalul a statuat deja în Hotărârea HIWATT că „utilizare serioasă înseamnă că marca trebuie să fie prezentă într-o parte substanțială a teritoriului în care este protejată”, și anume, Comunitatea²⁰. Acest criteriu este identic cu cel pe care Curtea l-a utilizat în Hotărârea Pago²¹ pentru a stabili dacă o marcă se bucură de renume în Comunitate²².

41. În opinia noastră, Hotărârea Pago privea un aspect diferit. În această hotărâre, Curtea a decis că, pentru ca o marcă comunitară să se bucure de *renume* în Comunitate în vederea obținerii unei protecții suplimentare în sensul articolului 9 alineatul (1) litera (c) din regulament, marca trebuie să fi dobândit un renume într-o parte substanțială a teritoriului Comunității înainte ca titularul său să poată exercita dreptul prevăzut de această dispoziție²³. Acest teritoriu poate fi format din teritoriul unui stat membru. În prezenta cauză, Curții i se solicită însă să stabilească întinderea teritoriului pe care trebuie utilizată o marcă comunitară pentru a evita sancțiuni precum *decăderea*.

42. În consecință, premisa de la care pornim este că interpretarea adoptată în Hotărârea Pago nu poate fi transpusă în mod direct în contextul decăderii din drepturile conferite de o marcă comunitară și al condiției privind utilizarea serioasă.

– Utilizarea mărcii comunitare trebuie să fie suficientă pentru a menține sau pentru a crea o cotă de piață în cadrul pieței interne

43. În Hotărârea Sunrider, Curtea a constatat că o marcă națională face obiectul unei utilizări serioase „atunci când este utilizată în conformitate cu funcția sa esențială, care este aceea de a garanta identitatea originii produselor sau a serviciilor pentru care a fost înregistrată în scopul de a crea sau de a păstra un debușeu pentru aceste produse și servicii”²⁴. Aceasta trebuie să fie „suficientă pentru menținerea sau pentru crearea de cote de piață pentru produsele sau pentru serviciile protejate prin marcă”²⁵. Aprecierea caracterului serios al utilizării unei mărci trebuie să se întemeieze pe ansamblul faptelor și împrejurărilor cauzei, inclusiv caracteristicile sectorului economic și ale pieței în discuție, natura produselor și serviciilor protejate prin marcă și întinderea și frecvența utilizării mărcii²⁶.

44. În esență, mărcile sunt, așadar, utilizate în cadrul piețelor. Piața relevantă pentru o marcă comunitară este piața internă care, potrivit articolului 26 alineatul (2) TFUE, cuprinde „un spațiu fără frontiere interne, în care libera circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor este asigurată”.

20 — Hotărârea Tribunalului din 12 decembrie 2002, Fernandes/OAPI (HIWATT) (T-39/01, Rec., p. II-5233, punctul 37).

21 — Hotărârea din 6 octombrie 2009, Pago (C-301/07, Rep., p. I-9429).

22 — A se vedea articolul 9 alineatul (1) litera (c) din regulament.

23 — Situația de fapt era astfel încât „se [putea] considera că teritoriul statului membru în cauză [și anume Austria] constitui[a] o parte substanțială a teritoriului Comunității”: Hotărârea Pago, citată la nota de subsol 21, punctul 30.

24 — Hotărârea Sunrider, citată la nota de subsol 13, punctul 70. A se vedea de asemenea considerentul (8) al regulamentului.

25 — Hotărârea Sunrider, citată la nota de subsol 13, punctul 71 și jurisprudența citată.

26 — Hotărârea Sunrider, citată la nota de subsol 13, punctul 70 și jurisprudența citată.

– Întinderea teritoriului pe care trebuie utilizată o marcă comunitară pentru a îndeplini condiția prevăzută la articolul 15 alineatul (1) din regulament

45. O marcă comunitară permite întreprinderilor să își adapteze activitățile la dimensiunile pieței interne. Astfel, marca comunitară a fost instituită pentru întreprinderile care doresc să înceapă sau să desfășoare în continuare activități la nivel comunitar și care doresc acest lucru imediat sau cât mai curând. Aceasta permite comercianților, consumatorilor, producătorilor și distribuitorilor să identifice produse și servicii pe piață și să le distingă de celelalte pe întreg teritoriul Comunității. Acest lucru este în conformitate cu obiectivele generale ale protecției mărcii comunitare, care constau în încurajarea și în favorizarea exercitării activităților economice în întreaga piață internă prin comunicarea de informații referitoare la produsele sau serviciile acoperite de marcă²⁷.

46. În vederea îndeplinirii acestui obiectiv, mărcile comunitare sunt protejate pe întreg teritoriul Comunității fără a se face vreo distincție întemeiată pe granițele teritoriale dintre statele membre.

47. Articolul 15 din regulament prevede că, pentru a menține această protecție, marca comunitară trebuie să facă „obiectul unei utilizări importante [a se citi «serioase»] în Comunitate pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată”. Dacă marca nu face obiectul unei astfel de utilizări, titularul său ar putea pierde, potrivit articolului 42 alineatul (2) din regulament, dreptul de a formula opoziție împotriva cererii de înregistrare a unei mărci similare pentru servicii identice sau similare²⁸. Acest principiu se aplică și în cazul în care titularul unei mărci naționale anterioare formulează opoziție împotriva înregistrării unei mărci comunitare: în acest caz, articolul 42 alineatul (3) din regulament prevede că această utilizare în cadrul Comunității se înlocuiește cu utilizarea în statul membru în care marca anterioară este protejată. În opinia noastră, același principiu trebuie să se aplice, *mutatis mutandis*, în cazul în care opoziția împotriva unei mărci naționale se întemeiază pe o marcă comunitară anterioară: titularului acesteia din urmă i se poate solicita să aducă dovada utilizării serioase în cadrul Comunității²⁹. Caracterul unitar al mărcii comunitare presupune că aceasta trebuie să beneficieze de același nivel de protecție atât în cadrul procedurilor de opoziție referitoare la înregistrarea mărcilor naționale, cât și în cadrul procedurilor de opoziție referitoare la înregistrarea mărcilor comunitare.

48. Pentru a stabili dacă este îndeplinită condiția privind utilizarea serioasă în Comunitate, considerăm că este necesar ca instanța națională să analizeze toate formele în care marca este utilizată în cadrul pieței interne. În acest context, piața relevantă este definită, din punct de vedere geografic, ca fiind teritoriul tuturor celor 27 de state membre. Granițele dintre statele membre și suprafețele lor teritoriale respective nu prezintă relevanță pentru această analiză. Ceea ce contează este prezența comercială, pe piața internă, a mărcii respective și, prin urmare, a produselor sau a serviciilor acoperite de aceasta.

49. În prezenta cauză, considerăm că modul de utilizare a mărcii pe piața olandeză face parte din această analiză și poate contribui la stabilirea faptului dacă marca a pătruns pe piața internă pentru serviciile acoperite de aceasta. Utilizarea (sau neutilizarea) în afara Țărilor de Jos prezintă totuși aceeași relevanță.

27 — Concluziile avocatului general Ruiz-Jarabo Colomer prezentate în cauza Ansul, citată la nota de subsol 13, punctul 44.

28 — În acest context, nu ne rămâne decât să cităm observația formulată de avocatul general Ruiz-Jarabo Colomer conform căreia „[r]egistrele de mărci nu pot fi simple depozite de semne ascunse în așteptarea momentului ca un imprudent să încerce să le utilizeze și care să fie invocate numai în acel moment cu o intenție cel puțin speculativă”: Concluziile prezentate în cauza Ansul, citată la nota de subsol 13, punctul 42.

29 — Directiva nu conține o dispoziție identică cu articolul 42 alineatul (3) din regulament. A se vedea de asemenea articolul 10 alineatul (1) și articolul 11 alineatul (2) din directivă.

50. În această privință, există o diferență între mărcile naționale și cele comunitare. În vederea stabilirii utilizării serioase a unei mărci naționale, prezintă relevanță numai exemplele de utilizare pe teritoriul statului membru în care marca este înregistrată, chiar și în cazul în care titularul utilizează marca și în alte părți. Pe de altă parte, utilizarea unei mărci comunitare în sensul articolului 15 alineatul (1) din regulament trebuie apreciată ținând cont de exemplele de utilizare din cadrul întregii piețe interne. Nu prezintă relevanță dacă o marcă comunitară a fost utilizată într-un singur stat membru sau în mai multe state membre. Ceea ce contează este impactul utilizării pe piața internă: mai exact, ceea ce contează este dacă utilizarea este *suficientă pentru menținerea sau pentru crearea de cote de piață* pentru produsele sau pentru serviciile acoperite de marcă și dacă aceasta contribuie la o prezență comercială relevantă a produselor și a serviciilor menționate pe piața respectivă³⁰. Nu prezintă relevanță aspectul dacă utilizarea determină un succes comercial efectiv³¹.

51. Curtea a statuat în Ordonanța La Mer că aspectul dacă o utilizare este suficientă „depinde de mai mulți factori și de o apreciere de la caz la caz care este de competența instanței naționale”; trebuie să se ia în considerare „caracteristicile acestor produse și servicii, frecvența sau regularitatea utilizării mărcii, faptul că marca este utilizată pentru a comercializa toate produsele sau serviciile identice ale titularului sau numai a unora dintre acestea sau dovezile privind utilizarea mărcii pe care titularul este în măsură să le furnizeze”³². Curtea a constatat că „nu este posibil să se stabilească *a priori* și în mod abstract ce limită cantitativă ar trebui reținută pentru a se determina dacă utilizarea are sau nu are caracter serios”; o limită „nu ar permite instanței naționale să aprecieze toate împrejurările litigiului care i-a fost prezentat spre soluționare”³³. Considerăm că acest raționament trebuie să se aplice în aprecierea utilizării serioase în ansamblul său – inclusiv, într-o măsură adecvată, în aprecierea întinderii utilizării teritoriale a mărcii.

52. În opinia noastră, aprecierea de la caz la caz a ceea ce constituie utilizare serioasă implică stabilirea caracteristicilor pieței interne pentru produsele și serviciile specifice în cauză. Aceasta implică de asemenea luarea în considerare a faptului că aceste caracteristici se pot modifica în timp.

53. Cererea sau oferta existentă în anumite părți ale pieței interne sau accesul la acestea pot fi limitate, de exemplu, din cauza obstacolelor lingvistice, a costurilor de transport ori pentru investiții sau din cauza preferințelor și a obiceiurilor consumatorilor. Utilizarea unei mărci într-o zonă în care piața este deosebit de concentrată poate, așadar, juca un rol mai important în aprecierea în discuție decât utilizarea aceleiași mărci într-o parte a pieței în care sursele de aprovizionare și oferta pentru aceste produse sau servicii există ori se creează într-o măsură foarte limitată.

54. De asemenea, este posibil ca utilizarea locală a unei mărci comunitare să producă totuși efecte pe piața internă prin faptul că, de exemplu, asigură cunoașterea produselor – într-un mod relevant din punct de vedere comercial – de către participanții pe o piață care este mai întinsă decât cea care corespunde teritoriului în care este utilizată marca respectivă³⁴.

30 — A se vedea punctele 41-44 de mai sus.

31 — Astfel, suntem de acord cu Tribunalul, care a adoptat în mai multe hotărâri aceeași soluție. A se vedea, de exemplu, Hotărârea Tribunalului din 8 iulie 2004, Sunrider (VITAFRUIT) (T-203/02, Rec., p. II-2811, punctul 38 și jurisprudența citată). Pentru a da un exemplu oarecum facil: un vânzător care vinde cu succes batoane de ciocolată prăjite în Scoția ar putea elabora un plan de afaceri pentru a-și extinde afacerea în Franța, Italia, Estonia și Ungaria. Acesta înregistrează în acest scop o marcă comunitară adecvată. În pofida remarcabilelor sale eforturi de natură comercială, planul conceput se dovedește a avea neajunsuri. În mod straniu, consumatorii din statele membre vizate par să rămână devotați propriilor delicatese culinare naționale și nu se lasă tentați de noua ofertă. Lipsa succesului comercial nu poate afecta analiza privind existența unei utilizări serioase a mărcii. În schimb, faptul că cererea pentru produsul vizat s-a concentrat, la un moment dat, într-o arie geografică specifică poate prezenta relevanță pentru analiza menționată.

32 — Ordonanța La Mer, citată la nota de subsol 13, punctul 22.

33 — Ordonanța La Mer, citată la nota de subsol 13, punctul 25.

34 — Astfel de efecte extrateritoriale rezultate ca urmare a utilizării locale a unei mărci *naționale* nu sunt relevante pentru aprecierea utilizării serioase în statul membru în care este înregistrată marca respectivă. A se vedea punctul 50 de mai sus.

55. În consecință, considerăm că utilizarea pe un teritoriu care corespunde teritoriului unui singur stat membru nu se opune în mod necesar ca aceasta să fie caracterizată drept utilizare serioasă în Comunitate. În același timp, considerăm, de exemplu, că utilizarea unei mărci pe un site internet care poate fi accesat din toate cele 27 de state membre *nu* constituie prin definiție o utilizare serioasă în Comunitate.

56. Interpretarea condiției privind „utilizarea importantă [a se citi «serioasă»] în Comunitate” în acest mod garantează întreprinderilor de toate tipurile libertatea de a alege să înregistreze o marcă fie ca marcă națională, fie ca marcă comunitară³⁵. Marca comunitară și coexistența sa cu mărcile naționale au fost instituite pentru a satisface necesitățile tuturor participanților de pe piață, iar nu numai necesitățile micilor întreprinderi care își desfășoară activitatea într-un singur stat membru sau într-o mică parte a pieței interne ori ale marilor întreprinderi care sunt active pe întreaga piață internă sau într-o mare parte a acesteia. Protecția conferită de marca comunitară trebuie să fie accesibilă tuturor tipurilor de întreprinderi care doresc să obțină protecție pentru mărcile lor pe teritoriul tuturor celor 27 de state membre și al căror obiectiv este utilizarea mărcii într-un mod care va menține sau va crea cote de piață pe piața internă relevantă.

57. În prezenta cauză, considerăm că decizia instanței naționale cu privire la îndeplinirea condiției privind utilizarea serioasă prevăzute la articolul 15 alineatul (1) din regulament nu poate fi întemeiată pe o analiză care se concentrează exclusiv asupra exemplelor de utilizare a mărcii „ONEL” în Țările de Jos. Dimpotrivă, instanța națională trebuie să analizeze toate exemplele de utilizare pe piața internă, care în mod evident le includ și pe cele din Țările de Jos, și să evalueze fiecare utilizare în contextul caracteristicilor specifice ale pieței și al cotei de piață deținute de titularul mărcii pe această piață. În ipoteza în care instanța națională constată, de exemplu, că piața internă pentru serviciile acoperite de „ONEL” se concentrează în special în Țările de Jos și eventual în zonele învecinate, utilizarea mărcii numai în Țările de Jos poate căpăta o importanță deosebită. În același timp, instanța națională trebuie să își extindă analiza pentru a include forme de utilizare care pot să nu prezinte relevanță pentru aprecierea utilizării serioase a unei mărci naționale olandeze precum, de exemplu, utilizările unei mărci comunitare care fac serviciile cunoscute unor potențiali clienți din afara Țărilor de Jos într-un mod semnificativ din punct de vedere comercial.

58. Atunci când va analiza acest aspect, instanța națională trebuie să aibă de asemenea în vedere că elementele care trebuie dovedite și evaluate nu au o natură statică. Mai curând, acestea pot evolua în timp, inclusiv în cursul celor cinci ani de la înregistrarea mărcii.

59. În consecință, în opinia noastră, utilizarea serioasă în Comunitate în sensul articolului 15 alineatul (1) din regulament este utilizarea care, ținând seama de caracteristicile specifice ale pieței relevante, este suficientă pentru a menține ori pentru a crea cote de piață pentru produsele sau serviciile acoperite de marca comunitară.

60. Ajungând la această concluzie, considerăm că acestei analize nu îi sunt necesare Declarația comună și Liniile directoare privind procedura de opoziție – documente care, în mod evident, nu sunt obligatorii pentru Curte. În opinia noastră, modul de redactare a articolului 15 alineatul (1) este suficient de clar din perspectiva contextului său, precum și a obiectului și a finalității sale. În orice caz, nici Declarația comună, nici Liniile directoare privind procedura de opoziție nu par să ne contrazică punctul de vedere.

35 — A se vedea considerentul (6) al regulamentului.

– Întinderea teritorială a utilizării mărcii comunitare și transformarea acesteia într-o marcă națională în caz de neutilizare

61. În sfârșit, spre deosebire de unele dintre părțile care au prezentat observații, considerăm că interpretarea pe care am dat-o în legătură cu articolul 15 alineatul (1) din regulament nu aduce atingere *effet utile* al articolului 112 alineatul (2) litera (a) din același regulament. De asemenea, nici articolul 112 nu are un caracter decisiv pentru a se face distincție între condiția privind utilizarea serioasă a unei mărci comunitare și cea privind utilizarea serioasă a unei mărci naționale.

62. Articolul 112 descrie împrejurările în care o marcă comunitară poate fi transformată într-o marcă națională. Transformarea nu poate avea loc atunci când „titularul mărcii comunitare a fost decăzut din drepturi din cauza neutilizării acestei mărci”. Articolul 112 alineatul (2) litera (a) prevede o excepție de la această regulă în cazul în care „în statul membru pentru care a fost solicitată transformarea marca comunitară a fost utilizată în condițiile care constituie o utilizare cu bună-credință [a se citi «serioasă»] în conformitate cu legislația respectivului stat membru”.

63. Astfel, în cazul neutilizării, se face distincție între, pe de o parte, utilizarea serioasă în Comunitate și, pe de altă parte, utilizarea serioasă a unei mărci naționale în conformitate cu legislația unui stat membru. În cazul în care utilizarea într-un singur stat membru poate să constituie, având în vedere toate celelalte elemente de fapt, o utilizare serioasă în Comunitate, nu va exista niciun motiv de decădere a acestei mărci, iar împrejurările în care transformarea nu poate avea loc nu se vor produce. În anumite împrejurări, aceeași utilizare a unei mărci poate îndeplini atât condiția utilizării serioase a unei mărci comunitare, cât și pe cea a utilizării serioase a unei mărci naționale. Articolul 112 nu se aplică în acest caz. În schimb, în cazul în care instanța națională, având în vedere circumstanțele cauzei, constată că utilizarea într-un stat membru a fost insuficientă pentru a constitui utilizare serioasă în Comunitate, mai există totuși posibilitatea ca marca comunitară să fie transformată în marcă națională prin aplicarea excepției prevăzute la articolul 112 alineatul (2) litera (a).

Concluzie

64. În lumina considerațiilor de mai sus, apreciem că răspunsul Curții la întrebările adresate de *Gerechthof 's-Gravenhage* ar trebui să fie următorul:

„Articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară trebuie interpretat în sensul că (i) utilizarea unei mărci comunitare în interiorul granițelor unui singur stat membru nu este, în sine, în mod necesar suficientă pentru a constitui o utilizare serioasă a acestei mărci, dar (ii) este posibil, ținând seama de toate elementele relevante, ca utilizarea unei mărci comunitare într-o arie care corespunde teritoriului unui singur stat membru să constituie o utilizare serioasă în Comunitate.

Utilizarea serioasă în Comunitate în sensul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 este utilizarea care, ținând seama de caracteristicile specifice ale pieței relevante, este suficientă pentru a menține sau pentru a crea cote de piață pentru produsele și serviciile acoperite de marca comunitară.”