

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera întâi)

8 iulie 2010*

În cauza C-558/08,

având ca obiect o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE de Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos), prin decizia din 12 decembrie 2008, primită de Curte la 17 decembrie 2008, în procedura

Portakabin Ltd,

Portakabin BV

împotriva

Primakabin BV,

* Limba de procedură: olandeza.

CURTEA (Camera întâi),

compusă din domnul A. Tizzano, președinte de cameră, domnii E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešić (raportor) și J.-J. Kasel, judecători,

avocat general: domnul N. Jääskinen,
grefier: doamna C. Strömholm, administrator,

având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 26 noiembrie 2009,

luând în considerare observațiile prezentate:

- pentru Portakabin Ltd și Portakabin BV, de N.W. Mulder și A. Tsoutsanis, avocatul;
- pentru Primakabin BV, de C. Gielen și M.G. Schrijvers, avocatul;
- pentru guvernul francez, de doamna B. Beaupère-Manokha, în calitate de agent;
- pentru guvernul italian, de doamna I. Bruni, în calitate de agent, asistată de domnul L. Ventrella, avvocato dello Stato;

- pentru guvernul polonez, de doamnele A. Rutkowska și A. Kraińska, în calitate de agenți;
- pentru Comisia Comunităților Europene, de domnii H. Krämer și W. Roels, în calitate de agenți,

având în vedere decizia de judecare a cauzei fără concluzii, luată după ascultarea avocatului general,

pronunță prezenta

Hotărâre

- ¹ Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare privește interpretarea articolelor 5-7 din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 1989, L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92), astfel cum a fost modificată prin Acordul privind Spațiul Economic European din 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, denumită în continuare „Directiva 89/104”).
- ² Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Portakabin Ltd și Portakabin BV (denumite în continuare împreună „Portakabin”), pe de o parte, și Primakabin BV (denumită în continuare „Primakabin”), pe de altă parte, privind afișarea pe internet a unor linkuri promoționale plecând de la cuvinte-cheie identice sau similare cu o marcă.

Cadrul juridic

- 3 Articolul 5 din Directiva 89/104, intitulat „Drepturi conferite de marcă”, prevede:

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

- (a) un semn identic mărcii pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată;
- (b) un semn pentru care, din cauza identității sau a similitudinii sale cu marca și din cauza identității sau a similitudinii produselor sau serviciilor aflate sub incidența mărcii și a semnului, există în mintea publicului un risc de confuzie care conține riscul de asociere între semn și marcă.

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

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

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

(b) să se ofere produsele, să fie comercializate sau să fie deținute în acest scop, sau să se ofere sau să se furnizeze servicii sub acest semn;

(c) să se importe sau să se exporte produsele sub acest semn;

(d) să se utilizeze semnul în documentele de afaceri sau în publicitate.

[...]

(5) Alineatele (1)-(4) nu aduc atingere dispozițiilor în orice stat membru referitoare la protecția împotriva utilizării unui semn în alte scopuri decât acelea de a distinge produsele sau serviciile, atunci când utilizarea acestui produs fără motive întemeiate atrage foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii ori aduce atingere acestora.”

4 Articolul 6 din Directiva 89/104, intitulat „Limitarea efectelor mărcii”, prevede:

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

(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;

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

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

[...]”

- 5 Articolul 7 din Directiva 89/104, în versiunea sa inițială, intitulat „Epuizarea drepturilor conferite de o marcă”, prevedea:

„(1) Marca nu dă dreptul titularului său să interzică utilizarea acesteia pentru produsele care au fost introduse pe piața comunitară sub această marcă de către titular sau cu consimțământul acestuia.

(2) Alineatul (1) nu se aplică atunci când există motive justificate pentru ca titularul să se opună comercializării ulterioare a produselor, în special atunci când starea produselor se modifică sau se deteriorează după introducerea lor pe piață.”

- 6 Conform articolului 65 alineatul (2) din Acordul privind Spațiul Economic European din 2 mai 1992 coroborat cu punctul 4 din anexa XVII la acest acord, articolul 7 alineatul (1) din Directiva 89/104, în versiunea sa inițială, a fost modificat în scopul aplicării acordului menționat, expresia „comunitară” fiind înlocuită prin cuvintele „[de] pe teritoriul unei părți contractante”.
- 7 Directiva 89/104 a fost abrogată prin Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (versiune codificată) (JO L 299, p. 25), care a intrat în vigoare la 28 noiembrie 2008. Cu toate acestea, având în vedere data faptelor, în acțiunea principală rămâne aplicabilă Directiva 89/104.

Acțiunea principală și întrebările preliminare

Serviciul de referențiere „AdWords”

- 8 Atunci când un utilizator de internet efectuează o căutare plecând de la unul sau de la mai multe cuvinte în motorul de căutare Google, acesta va afișa site-urile care par să corespundă cel mai bine acestor cuvinte în ordinea descrescătoare a relevanței. Este vorba despre acele rezultate ale căutării denumite „naturale”.
- 9 Pe de altă parte, serviciul de referențiere cu plată „AdWords” aparținând Google permite oricărui operator economic, prin selectarea unuia sau mai multor cuvinte-cheie și în caz de concordanță între acest cuvânt sau aceste cuvinte și cuvântul sau cuvintele cuprinse în cererea adresată de un utilizator de internet motorului de căutare, să afișeze un link promoțional către site-ul său. Acest link promoțional apare în rubrica „linkuri comerciale”, care este afișată fie în partea dreaptă a ecranului, la dreapta rezultatelor naturale, fie în partea superioară a ecranului, deasupra rezultatelor menționate.
- 10 Linkul promoțional respectiv este însoțit de un scurt mesaj comercial. Împreună, acest link și acest mesaj constituie anunțul afișat în rubrica amintită mai sus.

Utilizarea de cuvinte-cheie în cauza principală

- 11 Portakabin Ltd este producător și furnizor de construcții transportabile, precum și titularul mărcii PORTAKABIN, înregistrată în Benelux pentru produse din clasele 6 (construcții, piese și materiale metalice de construcții) și 19 (construcții, piese și

materiale de construcții nemetalice) în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare.

- 12 Portakabin BV este o filială a Portakabin Ltd și își desfășoară activitatea de vânzare a produselor grupului în temeiul unei licențe de exploatare a mărcii PORTAKABIN.
- 13 Primakabin vinde și închiriază construcții transportabile noi și de ocazie. Pe lângă producerea și comercializarea propriilor module, precum adăposturi pentru șantier sau birouri temporare, Primakabin consacră o parte din activitatea sa închirierii și vânzării de module utilizate, printre care și modulele fabricate de Portakabin.
- 14 Primakabin nu face parte din grupul Portakabin.
- 15 Portakabin, precum și Primakabin oferă produsele lor spre vânzare, fiecare pe propriul site de internet.
- 16 Primakabin a selecționat, în cadrul serviciului de referențiere AdWords, cuvintele-cheie „portakabin”, „portacabin”, „portokabin” și „portocabin”. Aceste din urmă trei variante au fost selecționate pentru a evita ca utilizatorii de internet care efectuează o căutare cu privire la modulele fabricate de Portakabin să nu descopere anunțul Primakabin din cauză că au făcut mici erori în dactilografiera cuvântului „portakabin”.

- 17 Inițial, titlul anunțului Primakabin care apărea după ce s-a introdus unul dintre cuvintele-cheie menționate în motorul de căutare era „unități noi și de ocazie”. Ulterior, acest titlu a fost modificat de Primakabin în „portakabins de ocazie”.
- 18 La 6 februarie 2006, Portakabin a chemat în judecată Primakabin în fața *voorzieningenrechter* te Amsterdam (judecătorul însărcinat cu luarea măsurilor provizorii din Amsterdam) pentru a o obliga pe aceasta din urmă, sub sancțiunea plății unor penalități cu titlu cominatoriu, să înceteze orice utilizare a unor semne corespunzătoare mărcii PORTAKABIN, inclusiv a cuvintelor-cheie „portakabin”, „portacabin”, „portokabin” și „portocabin”.
- 19 Prin hotărârea din 9 martie 2006, *voorzieningenrechter* te Amsterdam a respins cererea Portakabin. Acesta a considerat că Primakabin nu utiliza cuvântul „portakabin” pentru a distinge produse. În plus, Primakabin nu ar obține foloase necuvenite din respectiva utilizare. Astfel, aceasta ar utiliza cuvântul „portakabin” pentru a direcționa persoanele interesate către site-ul său, în cadrul căruia oferă spre vânzare „portakabins de ocazie”.
- 20 Portakabin a declarat apel împotriva acestei hotărâri în fața *Gerechtshof* te Amsterdam. Prin hotărârea din 14 decembrie 2006, această instanță a anulat hotărârea menționată și a interzis Primakabin să utilizeze o publicitate care cuprinde textul „portakabins de ocazie”, precum și, în cazul utilizării cuvântului-cheie „portakabin” și a variantelor acestuia, să creeze o legătură directă către alte pagini ale site-lui său de internet decât cele pe care sunt oferite spre vânzare module fabricate de Portakabin.
- 21 Întrucât *Gerechtshof* te Amsterdam a statuat că utilizarea cuvântului-cheie „portakabin” și a variantelor acestuia nu constituia o utilizare pentru produse sau servicii în sensul legislației prin care se transpune articolul 5 alineatul (1) din Directiva 89/104, Portakabin a formulat recurs împotriva hotărârii menționate din 14 decembrie 2006 în fața *Hoge Raad der Nederlanden*. Acesta a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

„1) a) În cazul în care o întreprindere care comercializează diverse produse sau servicii (denumită în continuare «autorul publicității») utilizează posibilitatea de a înscrie la operatorul unui motor de căutare pe internet un [cuvânt-cheie] identic cu o marcă înregistrată de către o altă întreprindere (denumită în continuare «titularul mărcii») pentru produse sau servicii similare, iar cuvântul-cheie înscris are drept consecință faptul că – fără ca acest lucru să poată fi remarcat de către utilizatorul motorului de căutare – utilizatorul de internet care tastează acest cuvânt găsește pe lista de rezultate a operatorului motorului de căutare un link către pagina de internet a autorului publicității, acest lucru reprezintă o utilizare de către autorul publicității a mărcii înregistrate în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva [89/104]?

b) Există vreo diferență în această privință în cazul în care linkul figurează:

- pe lista obișnuită a paginilor găsite sau
- în cadrul unei secțiuni publicitare prezentate ca atare?

c) Există vreo diferență în această privință:

dacă autorul publicității oferă efectiv, chiar din cuprinsul mențiunii care reprezintă linkul de pe pagina «web» a operatorului motorului de căutare, produse și servicii identice cu produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată marca sau

dacă autorul publicității oferă efectiv, pe o pagină «web» proprie, către care poate fi redirecționat utilizatorul de internet [...] prin «accesarea» linkului de pe pagina operatorului motorului de căutare («hyperlink»), produse sau servicii identice cu produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată marca?

- 2) În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, articolul 6 din Directiva [89/104], în special dispozițiile alineatului (1) literele (b) și (c), poate determina imposibilitatea pentru titularul mărcii de a interzice utilizarea descrisă la prima întrebare și, în caz afirmativ, în ce împrejurări?
- 3) În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, articolul 7 din Directiva [89/104] este aplicabil în cazul în care oferta autorului publicității menționat la prima întrebare litera a) se referă la produse puse în circulație în Comunitate de titularul mărcii menționate la prima întrebare sau cu consimțământul acestuia?
- 4) Răspunsurile la întrebările precedente sunt valabile și în ceea ce privește cuvintele-cheie menționate la prima întrebare înregistrate de autorul publicității, în cuprinsul cărora marca este în mod deliberat redată cu mici greșeli, astfel încât posibilitățile de căutare ale publicului utilizator de internet devin mai eficiente având în vedere faptul că, pe pagina «web» a autorului publicității, marca este redată corect?
- 5) Dacă și în măsura în care răspunsurile la întrebările prezentate mai sus conduc la concluzia că nu este vorba despre o utilizare a mărcii în sensul articolului 5 alineatul (1) din Directiva [89/104], statele membre pot acorda pur și simplu, în privința utilizării unor [cuvinte-cheie] precum cele în cauză în prezentul litigiu, potrivit articolului 5 alineatul (5) din directiva menționată, conform dispozițiilor aplicabile în aceste state referitoare la protecția împotriva utilizării unui semn în alte scopuri decât acelea de a distinge produsele sau serviciile, o protecție împotriva utilizării în mod neîntemeiat a acestui semn atunci când, conform aprecierii instanțelor respectivelor state membre, se generează foloase necuvenite din

caracterul distinctiv sau din renumele mărcii ori se aduce atingere acestora sau, în această privință, instanțelor naționale li se aplică limitele stabilite de dreptul comunitar, în coroborare cu răspunsurile la întrebările precedente?”

Cu privire la întrebările preliminare

- 22 Trebuie să se examineze mai întâi prima, a patra și a cincea întrebare, în măsura în care acestea privesc dreptul titularului unei mărci de a interzice, în aplicarea articolului 5 din Directiva 89/104, utilizarea de către o persoană care publică un anunț a unui semn identic sau similar cu această marcă drept cuvânt-cheie în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet. A doua și a treia întrebare, referitoare la articolele 6 și 7 din Directiva 89/104 și privind ipoteze excepționale în care titularul mărcii nu poate exercita dreptul prevăzut la articolul 5 din această directivă, vor fi examinate ulterior.

Cu privire la prima, la a patra și la a cincea întrebare, referitoare la articolul 5 din Directiva 89/104

Cu privire la prima întrebare litera a)

- 23 Acțiunea principală are la origine utilizarea drept cuvinte-cheie în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet a unor semne care sunt identice sau similare cu o marcă, fără consimțământul prealabil al titularului acesteia pentru respectiva utilizare.

- 24 Prin intermediul primei întrebări litera a), instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă articolul 5 alineatul (1) din Directiva 89/104 trebuie interpretat în sensul că titularul unei mărci este îndreptățit să interzică unui terț să afișeze, plecând de la un cuvânt-cheie identic sau similar cu această marcă pe care terțul l-a selecționat în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet fără consimțământul titularului respectiv, un anunț pentru produse sau servicii identice sau similare cu cele pentru care este înregistrată marca menționată.
- 25 Astfel cum reiese din decizia de trimitere, instanța respectivă a calificat cuvântul-cheie „portakabin” drept identic cu marca PORTAKABIN. În plus, este cert că utilizarea de către Primakabin a cuvântului-cheie menționat are ca obiect și ca efect să determine afișarea de anunțuri pentru produse identice cu cele pentru care este înregistrată marca menționată, și anume construcții transportabile.
- 26 Prin urmare, trebuie să se examineze prima întrebare în lumina articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104. Această prevedere dă dreptul titularului mărcii să interzică utilizarea de către un terț, fără consimțământul său, a unui semn identic cu marca respectivă, atunci când această utilizare are loc în cadrul comerțului, privește produse sau servicii identice cu cele pentru care este înregistrată marca și aduce atingere sau poate aduce atingere funcțiilor mărcii (a se vedea în special Hotărârea din 11 septembrie 2007, *Céline*, C-17/06, Rep., p. I-7041, punctul 16, precum și Hotărârea din 18 iunie 2009, *L'Oréal* și alții, C-487/07, Rep., p. I-5184, punctul 58).
- 27 Astfel cum a constatat Curtea la punctele 51 și 52 din Hotărârea din 23 martie 2010, *Google France* și *Google* (C-236/08-C-238/08, Rep., p. I-2417), semnul selecționat de o persoană care publică un anunț drept cuvânt-cheie în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet este mijlocul utilizat de aceasta pentru a determina afișarea anunțului său și face, așadar, obiectul unei utilizări „în cadrul comerțului” în sensul articolului 5 alineatul (1) din Directiva 89/104.

- 28 Mai mult, este vorba despre o utilizare pentru produse sau servicii ale persoanei care publică anunțul (Hotărârea Google France și Google, citată anterior, punctele 67-69). Această constatare nu este infirmată de împrejurarea, evidențiată în observațiile adresate Curții, potrivit căreia semnul identic cu marca – în speță, semnul „portakabin” – este utilizat nu numai pentru produse uzate purtând această marcă – și anume pentru revânzarea de module fabricate de Portakabin –, ci și pentru produse ale altor fabricanți, precum, în speță, module fabricate de Primakabin sau de alți concurenți ai Portakabin. Dimpotrivă, utilizarea de către o persoană care publică un anunț a unui semn identic cu o marcă a altei persoane pentru a propune utilizatorilor de internet o alternativă în raport cu oferta titularului mărcii menționate constituie o utilizare „pentru produse sau servicii” în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 (Hotărârea Google France și Google, citată anterior, punctele 70-73).
- 29 Astfel, titularul mărcii nu se poate opune unei utilizări a semnelui identic cu marca sa dacă respectiva utilizare nu este susceptibilă să aducă atingere niciuneia dintre funcțiile acesteia (Hotărârea L'Oréal și alții, citată anterior, punctul 60, precum și Hotărârea Google France și Google, citată anterior, punctul 76).
- 30 Printre aceste funcții figurează nu numai funcția esențială a mărcii, care este aceea de a garanta consumatorilor proveniența produsului sau a serviciului (denumită în continuare „funcția de indicare a originii”), ci și celelalte funcții ale acesteia, precum, în special, aceea de a garanta calitatea acestui produs sau serviciu ori funcțiile de comunicare, de investiție sau de publicitate (Hotărârile citate anterior L'Oréal și alții, punctul 58, precum și Google France și Google, punctul 77).
- 31 În ceea ce privește utilizarea unor semne identice cu anumite mărci drept cuvinte-cheie în cadrul unui serviciu de referențiere, Curtea a hotărât, la punctul 81 din Hotărârea Google France și Google, citată anterior, că funcțiile relevante care trebuie examinate sunt funcția de publicitate și cea de indicare a originii.

- 32 În ceea ce privește funcția de publicitate, Curtea a constatat că utilizarea unui semn identic cu o marcă a altei persoane în cadrul unui serviciu de referențiere precum „AdWords” nu este susceptibilă să aducă atingere respectivei funcții a mărcii (Hotărârea Google France și Google, citată anterior, punctul 98, precum și Hotărârea din 25 martie 2010, BergSpechte, C-278/08, Rep., p. I-2517, punctul 33).
- 33 Această concluzie se impune și în speță, acțiunea principală referindu-se la selectarea de cuvinte-cheie și la afișarea de anunțuri în cadrul aceleiași serviciu de referențiere „AdWords”.
- 34 Referitor la funcția de indicare a originii, Curtea a considerat că problema dacă se aduce atingere acestei funcții atunci când se prezintă utilizatorilor de internet, plecând de la un cuvânt-cheie identic cu o marcă, un anunț al unui terț depinde în special de modul în care este prezentat acest anunț. Se aduce atingere funcției de indicare a originii mărcii atunci când anunțul nu permite sau permite numai cu dificultate utilizatorului de internet normal informat și suficient de atent să își dea seama dacă produsele sau serviciile vizate în anunț provin de la titularul mărcii sau de la o întreprindere legată din punct de vedere economic de acesta sau dacă, dimpotrivă, aparțin unui terț (Hotărârile citate anterior Google France și Google, punctele 83 și 84, precum și BergSpechte, punctul 35).
- 35 În această privință, Curtea a precizat de asemenea că, atunci când anunțul terțului sugerează existența unei legături economice între acest terț și titularul mărcii, trebuie să se concluzioneze că se aduce atingere funcției de indicare a originii. De asemenea, trebuie să se concluzioneze că se aduce atingere respectivei funcții a mărcii atunci când anunțul, deși nu sugerează existența unei legături economice, rămâne atât de vag în ceea ce privește originea produselor sau a serviciilor în cauză, încât un utilizator de internet normal informat și suficient de atent nu este în măsură să își dea seama, pe baza linkului promoțional și a mesajului comercial care îi este asociat, dacă persoana care publică anunțul este un terț în raport cu titularul mărcii sau dacă, dimpotrivă, este legat din punct de vedere economic de acesta (Hotărârile citate anterior Google France și Google, punctele 89 și 90, precum și BergSpechte, punctul 36).

- ³⁶ În lumina acestor elemente, revine instanței naționale sarcina de a aprecia dacă situația de fapt din acțiunea principală se caracterizează printr-o atingere adusă sau printr-un risc de a aduce atingere funcției de indicare a originii.

Cu privire la prima întrebare litera b)

- ³⁷ Prin intermediul primei întrebări litera b), instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă protecția conferită de o marcă titularului acesteia poate avea o întindere diferită după cum anunțul unui terț afișat plecând de la un cuvânt-cheie identic cu marca menționată în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet figurează sau nu figurează într-o rubrică de anunțuri indicată ca atare.
- ³⁸ Este cert că acțiunea principală nu privește decât utilizarea unor cuvinte-cheie în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet constând în afișarea de anunțuri la rubrica „linkuri comerciale” a motorului de căutare gestionat de furnizorul serviciului menționat. În aceste condiții, o examinare a protecției conferite de marcă titularului acesteia în cazul afișării unor anunțuri ale terților în afara rubricii „linkuri comerciale” nu ar fi utilă pentru soluționarea litigiului (a se vedea, prin analogie, Hotărârea din 15 iunie 2006, *Acereda Herrera*, C-466/04, Rec., p. I-5341, punctul 48, și Hotărârea din 15 aprilie 2010, *E. Friz*, C-215/08, Rep., p. I-2947, punctul 22).
- ³⁹ Rezultă că nu este necesar să se răspundă la prima întrebare litera b).

Cu privire la prima întrebare litera c)

- 40 Prin intermediul primei întrebări litera c), instanța de trimitere solicită să se stabilească în ce măsură trebuie, pentru a stabili dacă utilizarea de către persoana care publică anunțul a semnelor identice cu marca este de natură să dea dreptul titularului mărcii să interzică respectiva utilizare, să se distingă situația în care produsele sau serviciile vizate de anunț sunt oferite efectiv spre vânzare chiar în anunț, astfel cum acesta este afișat de furnizorul serviciului de referențiere, de situația în care o asemenea ofertă de vânzare figurează numai pe site-ul persoanei care publică anunțul la care este direcționat utilizatorul de internet dacă accesează linkul promoțional.
- 41 Astfel cum s-a arătat la punctele 9 și 10 din prezenta hotărâre, utilizarea unui semn drept cuvânt-cheie în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet determină afișarea unui anunț care constă, pe de o parte, într-un link ce direcționează utilizatorul de internet, dacă acesta decide să acceseze linkul, către site-ul persoanei care publică anunțul și, pe de altă parte, într-un mesaj comercial.
- 42 Linkul și mesajul comercial respective sunt concise și nu permit, de regulă, persoanei care publică anunțul să formuleze oferte precise de vânzare sau să ofere o imagine completă a tipurilor de produse sau de servicii pe care le comercializează. Această împrejurare nu modifică totuși cu nimic faptul că persoana care publică anunțul și care a selecționat drept cuvânt-cheie un semn identic cu o marcă a altei persoane urmărește ca utilizatorii de internet care tastează acest cuvânt ca termen de căutare să acceseze linkul său promoțional pentru a cunoaște ofertele de vânzare ale acestuia. Prin urmare, există o utilizare a semnelor menționate „pentru produse sau servicii” în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 (a se vedea Hotărârea Google France și Google, citată anterior, punctele 67-73).

- 43 Rezultă că nu este relevant să se examineze dacă produsele sau serviciile vizate de anunț sunt oferite efectiv spre vânzare în textul acestui anunț, astfel cum este afișat de furnizorul serviciului de referențiere, sau acestea sunt oferite numai pe site-ul persoanei care publică anunțul, site către care este direcționat utilizatorul de internet dacă accesează linkul promoțional.
- 44 În principiu, nu este necesară o asemenea analiză nici în cadrul aprecierii aspectului dacă utilizarea semnului identic cu marca drept cuvânt-cheie poate aduce atingere funcțiilor mărcii și, în special, funcției de indicare a originii acesteia. Astfel cum s-a amintit la punctele 34-36 din prezenta hotărâre, revine instanței naționale obligația de a aprecia, în lumina prezentării, în ansamblul său, a anunțului, dacă acesta permite sau nu permite utilizatorului de internet normal informat și suficient de atent să își dea seama dacă persoana care publică anunțul este un terț în raport cu titularul mărcii sau dacă, dimpotrivă, este legat din punct de vedere economic de acesta. Prezența sau lipsa unei oferte efective de vânzare a produselor sau serviciilor avute în vedere în anunț nu este, de regulă, un element determinant în cadrul acestei aprecieri.

Cu privire la a patra întrebare

- 45 Prin intermediul celei de a patra întrebări, instanța de trimitere solicită să se stabilească, în esență, dacă titularul unei mărci este îndreptățit, în aceleași condiții cu cele aplicabile în cazul utilizării de către un terț a unui cuvânt-cheie identic cu marca, să interzică unui terț să utilizeze cuvinte-cheie ce reproduc marca cu „mici erori”.
- 46 Această întrebare este adresată ca urmare a faptului, expus la punctul 16 din prezenta hotărâre, că Primakabin a selecționat nu numai cuvântul-cheie „portakabin”, ci și cuvintele-cheie „portacabin”, „portokabin” și „portocabin”.

- 47 În această privință, trebuie amintit că un semn este identic cu o marcă în cazul în care reproduce, fără modificări sau adăugiri, toate elementele din care este constituită marca sau în cazul în care, în ansamblul său, conține diferențe atât de ne semnificative, încât pot trece neobservate în percepția unui consumator mediu (Hotărârea din 20 martie 2003, LTJ Diffusion, C-291/00, Rec., p. I-2799, punctul 54, și Hotărârea BergSpechte, citată anterior, punctul 25).
- 48 În ceea ce privește cuvintele-cheie ce reproduc o marcă cu mici erori, este cert că acestea nu reproduc toate elementele din care este constituită marca. S-ar putea considera totuși că acestea conțin diferențe atât de ne semnificative, încât pot trece neobservate în percepția unui consumator mediu, în sensul jurisprudenței citate la punctul precedent din prezenta hotărâre. Revine instanței naționale sarcina de a aprecia, având în vedere ansamblul elementelor de care dispune, dacă respectivele semne trebuie calificate astfel.
- 49 În cazul în care instanța menționată ar concluziona că nu există o identitate între marcă și cuvintele-cheie ce reproduc marca respectivă cu mici erori, acestea îi revine și sarcina de a verifica dacă aceste cuvinte-cheie sunt similare cu marca menționată în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104.
- 50 În această din urmă ipoteză, în care terțul utilizează un semn similar cu o marcă pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care este înregistrată această marcă, titularul mărcii nu se poate opune utilizării semnului menționat decât în cazul în care există un risc de confuzie (Hotărârile citate anterior Google France și Google, punctul 78, precum și BergSpechte, punctul 22).
- 51 Constituie un risc de confuzie 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 (a se vedea în special Hotărârea din 22 iunie 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec., p. I-3819, punctul 17, Hotărârea din 6 octombrie 2005, Medion, C-120/04, Rec., p. I-8551, punctul 26, precum și Hotărârea din 10 aprilie 2008, adidas și adidas Benelux, C-102/07, Rep., p. I-2439, punctul 28).

52 În consecință, în cazul în care norma prevăzută la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104 este aplicabilă, va reveni instanței naționale obligația de a stabili că există un risc de confuzie atunci când utilizatorilor de internet li se prezintă, plecând de la un cuvânt-cheie similar cu o marcă, un anunț al unui terț care nu permite sau permite numai cu dificultate utilizatorului de internet normal informat și suficient de atent să își dea seama dacă produsele sau serviciile vizate în anunț provin de la titularul mărcii sau de la o întreprindere legată din punct de vedere economic de acesta sau dacă, dimpotrivă, provin de la un terț (Hotărârea BergSpechte, citată anterior, punctul 39).

53 Precizările de la punctul 35 din prezenta hotărâre sunt aplicabile prin analogie.

54 Având în vedere toate cele prezentate mai sus, trebuie să se răspundă la prima și la a patra întrebare că articolul 5 alineatul (1) din Directiva 89/104 trebuie interpretat în sensul că titularul unei mărci este îndreptățit să interzică unei persoane care publică un anunț ca, plecând de la un cuvânt-cheie identic sau similar cu marca menționată pe care această persoană l-a selecționat fără consimțământul titularului respectiv în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet, să facă publicitate pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care marca este înregistrată, atunci când publicitatea în cauză nu permite sau permite numai cu dificultate utilizatorului de internet mediu să își dea seama dacă produsele sau serviciile vizate în anunț provin de la titularul mărcii sau de la o întreprindere legată din punct de vedere economic de acesta sau dacă, dimpotrivă, provin de la un terț.

Cu privire la a cincea întrebare

- 55 Întrucât a cincea întrebare a fost adresată numai pentru cazul în care Curtea ar statua că utilizarea de către o persoană care publică un anunț a unui semn identic sau similar cu o marcă a altei persoane drept cuvânt-cheie în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet nu poate constitui o utilizare în sensul articolului 5 alineatul (1) din Directiva 89/104 și având în vedere răspunsurile oferite la prima și la a doua întrebare, nu este necesar să se răspundă la această întrebare.

Cu privire la a doua întrebare, referitoare la articolul 6 din Directiva 89/104

- 56 Prin intermediul celei de a doua întrebări, instanța de trimitere solicită să se stabilească dacă o persoană care publică un anunț poate invoca excepția prevăzută la articolul 6 din Directiva 89/104, în special pe cea invocată la alineatul (1) literele (b) și (c), pentru a utiliza un semn identic sau similar cu o marcă drept cuvânt-cheie în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet, deși este vorba despre o utilizare care intră în domeniul de aplicare al articolului 5 din directiva menționată.
- 57 Printr-o limitare a efectelor drepturilor pe care titularul unei mărci le are în temeiul articolului 5 din Directiva 89/104, articolul 6 alineatul (1) din această directivă urmărește concilierea intereselor fundamentale ale protecției drepturilor conferite de marcă cu cele ale liberei circulații a mărfurilor, precum și ale liberei prestări a serviciilor în cadrul pieței comune (Hotărârea din 23 februarie 1999, BMW, C-63/97, Rec., p. I-905, punctul 62, Hotărârea din 17 martie 2005, Gillette Company și Gillette Group Finland, C-228/03, Rec., p. I-2337, punctul 29, precum și Hotărârea adidas și adidas Benelux, citată anterior, punctul 45).

- 58 Mai exact, articolul 6 alineatul (1) menționat prevede că titularul unei mărci nu poate să interzică unui terț utilizarea, în cadrul comerțului, „(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” ori „(c) a mărcii, atunci când aceasta se impune pentru indicarea destinației unui produs sau unui serviciu, în special ca accesorii sau piese detașate”. Această dispoziție precizează totuși că această normă este valabilă atâta timp cât utilizarea se face „conform practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial”.
- 59 Întrucât este cert că articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 este lipsit de relevanță pentru soluționarea cauzei principale, trebuie mai întâi să se examineze dacă s-ar putea aplica dispoziția de la articolul 6 alineatul (1) litera (b) menționat.
- 60 În această privință, trebuie să se arate, astfel cum a observat Comisia Comunităților Europene, că, de regulă, utilizarea unui semn identic sau similar unei mărci a altei persoane drept cuvânt-cheie în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet nu urmărește să furnizeze o indicație referitoare la o caracteristică a produselor sau a serviciilor oferite de terțul implicat în respectiva utilizare și, în consecință, această utilizare nu intră în domeniul de aplicare al articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104.
- 61 Cu toate acestea, se poate impune concluzia contrară, în împrejurări specifice, care trebuie apreciate de instanța națională. În consecință, revine instanței de trimitere obligația de a verifica, pe baza unei examinări complete a cazului cu care este sesizată, dacă, prin utilizarea drept cuvinte-cheie a semnelor identice sau similare mărcii PORTAKABIN, Primakabin a folosit indicații descriptive în sensul dispoziției menționate din Directiva 89/104. Instanța națională va trebui, în cadrul respectivei aprecieri, să

țină seama de faptul că, potrivit informațiilor oferite de Primakabin în cadrul ședinței în fața Curții, termenul „portakabin” nu a fost utilizat ca denumire generică.

- 62 În continuare, în ceea ce privește situația prevăzută la articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 89/104, și anume cea a utilizării unei mărci care „se impune pentru indicarea destinației unui produs sau unui serviciu, în special ca accesorii sau piese detașate”, s-a susținut în majoritatea observațiilor adresate Curții că este improbabil ca utilizarea semnelor identice sau similare cu marca PORTAKABIN de către Primakabin să poată fi calificată astfel. Cu toate acestea, întrucât cadrul juridic și situația de fapt au fost stabilite de instanța de trimitere și întrucât aceasta din urmă nu a exclus prezența, în cauza principală, a ipotezei prevăzute de dispoziția menționată din Directiva 89/104, este necesar să se furnizeze indicații cu privire la acest aspect.
- 63 Astfel cum Curtea a precizat deja, destinația unor produse „ca accesorii sau piese detașate” nu a fost oferită de legiuitor decât cu titlu de exemplu, fiind vorba despre o situație obișnuită în care este necesar să se utilizeze o marcă pentru a indica destinația unui produs. Aplicarea articolului 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 89/104 nu este, așadar, limitată la această situație (Hotărârea Gillette Company și Gillette Group Finland, citată anterior, punctul 32).
- 64 Situațiile care intră în domeniul de aplicare al articolului 6 alineatul (1) litera (c) menționat trebuie totuși limitate la cele care corespund obiectivului acestei dispoziții. Or, astfel cum au arătat în mod întemeiat Portakabin și Comisia, obiectivul articolului 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 89/104 este de a permite furnizorilor de produse sau de servicii care sunt complementare unor produse sau servicii oferite de titularul unei mărci să utilizeze această marcă pentru a informa publicul cu privire la legătura utilitară care există între produsele sau serviciile acestora și cele ale titularului mărcii (a se vedea în acest sens Hotărârea Gillette Company și Gillette Group Finland, citată anterior, punctele 33 și 34).

- 65 Revine instanței de trimitere obligația de a examina dacă utilizarea semnului identic cu marca PORTAKABIN de către Primakabin intră sau nu intră, în ceea ce privește produsele oferite utilizatorilor de internet de aceasta din urmă, sub incidența ipotezei prevăzute la articolul 6 alineatul (1) litera (c) menționat, astfel cum este descrisă mai sus.
- 66 În cazul în care instanța de trimitere ar statua că există, în cauza principală, o utilizare avută în vedere la articolul 6 alineatul (1) litera (b) sau (c) din Directiva 89/104, aceștia i-ar reveni, în sfârșit, obligația de a verifica dacă respectiva utilizare îndeplinește condiția privind conformitatea cu practicile loiale în domeniul industrial sau comercial.
- 67 Această condiție reprezintă expresia unei obligații de loialitate față de interesele legitime ale titularului unei mărci. Aspectul dacă aceasta este respectată trebuie apreciat, în special, ținând seama de măsura în care utilizarea de către terț este înțeleasă de publicul vizat sau cel puțin de o parte semnificativă a acestui public ca indicând o legătură între produsele sau serviciile terțului și cele ale titularului mărcii sau ale unei persoane autorizate să utilizeze marca și terțul ar fi trebuit să fie conștient de acest fapt (Hotărârea din 16 noiembrie 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Rec., p. I-10989, punctele 82 și 83, precum și Hotărârea Céline, citată anterior, punctele 33 și 34).
- 68 Or, astfel cum s-a amintit în răspunsul la prima și la a patra întrebare preliminară utilizarea de către o persoană care publică un anunț a unui semn identic sau similar cu o marcă în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet intră în domeniul de aplicare al articolului 5 alineatul (1) din Directiva 89/104 atunci când utilizarea nu permite sau permite numai cu dificultate utilizatorului de internet normal informat și suficient de atent să își dea seama dacă produsele sau serviciile vizate în anunț provin de la titularul mărcii sau de la o întreprindere legată din punct de vedere economic de acesta sau dacă, dimpotrivă, provin de la un terț.

69 Prin urmare, rezultă că împrejurările în care titularul unei mărci este îndreptățit, în temeiul articolului 5 alineatul (1) din Directiva 89/104, să interzică utilizarea de către o persoană care publică un anunț a unui semn identic sau similar cu marca menționată drept cuvânt-cheie pot cu ușurință să corespundă, având în vedere jurisprudența citată la punctul 67 din prezenta hotărâre, unei situații în care persoana care publică un anunț nu poate pretinde că acționează conform practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial și nu poate invoca, așadar, în mod util excepția prevăzută la articolul 6 alineatul (1) din directiva menționată.

70 În această privință, trebuie să se considere, pe de o parte, că una dintre caracteristicile situației avute în vedere la punctul 68 din prezenta hotărâre constă tocmai în faptul că anunțul poate fi înțeles cel puțin de o parte semnificativă a publicului vizat ca indicând o legătură între produsele sau serviciile pe care aceasta le vizează și cele ale titularului mărcii sau ale persoanelor autorizate să utilizeze această marcă și, pe de altă parte, că, în cazul în care instanța națională constată că anunțul nu permite sau permite numai cu dificultate utilizatorului de internet mediu să își dea seama dacă produsele sau serviciile vizate în anunț provin de la titularul mărcii sau de la un terț, este puțin probabil ca persoana care a publicat anunțul să poată afirma în mod serios că nu a conștientizat ambiguitatea creată astfel de anunțul său. Astfel, însăși persoana care a publicat anunțul este cea care, în contextul strategiei sale promoționale și cunoscând pe deplin sectorul economic în care își desfășoară activitatea, a selecționat un cuvânt-cheie corespunzător unei mărci a altei persoane și care, singură sau cu asistența furnizorului serviciului de referințiere, a redactat anunțul și a stabilit, prin urmare, prezentarea acestuia.

71 Ținând seama de aceste elemente, trebuie să se concluzioneze că în situația descrisă la punctele 54 și 68 din prezenta hotărâre persoana care publică anunțul nu poate, în principiu, să afirme că a acționat conform practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial. Cu toate acestea, revine instanței de trimitere obligația de a efectua o evaluare globală a tuturor împrejurărilor pertinente pentru a aprecia eventuala existență a unor elemente care ar justifica o concluzie contrară (a se vedea în acest sens Hotărârea din 7 ianuarie 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, Rec., p. I-691, punctul 26, precum și Hotărârea Anheuser-Busch, citată anterior, punctul 84 și jurisprudența citată).

72 Având în vedere ansamblul considerațiilor ce precedă, trebuie să se răspundă la a doua întrebare că articolul 6 din Directiva 89/104 trebuie interpretat în sensul că, în cazul în care utilizarea de către persoane care publică anunțuri a unor semne identice sau similare cu anumite mărci drept cuvinte-cheie în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet poate fi interzisă în temeiul articolului 5 din directiva menționată, aceste persoane care publică anunțuri nu pot, de regulă, să invoce excepția prevăzută la acest articol 6 alineatul (1) pentru a eluda o asemenea interdicție. Cu toate acestea, revine instanței de trimitere obligația de a verifica, având în vedere împrejurările specifice cauzei, dacă nu există în mod real nicio utilizare în sensul articolului 6 alineatul (1) care să poată fi considerată ca îndeplinind condiția privind conformitatea cu practicile loiale în domeniul industrial sau comercial.

Cu privire la a treia întrebare, referitoare la articolul 7 din Directiva 89/104

73 Prin intermediul celei de a treia întrebări, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă o persoană care publică un anunț poate, în împrejurări precum cele ale cauzei principale, să invoce excepția prevăzută la articolul 7 din Directiva 89/104 pentru a utiliza un semn identic sau similar cu o marcă drept cuvânt-cheie în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet, deși este vorba despre o utilizare care intră în domeniul de aplicare al articolului 5 din această directivă.

74 Articolul 7 din Directiva 89/104 conține o excepție de la dreptul exclusiv al titularului mărcii prevăzut la articolul 5 din această directivă, în sensul că prevede că dreptul titularului menționat de a interzice oricărui terț utilizarea mărcii sale este epuizat în ceea ce privește produsele care au fost introduse pe piață pe teritoriul SEE sub respectiva marcă de către titular sau cu consimțământul acestuia, cu excepția situației în care există motive justificate pentru ca titularul să se opună comercializării ulterioare a respectivelor produse (a se vedea în special Hotărârea BMW, citată anterior, punctul 29, Hotărârea din 20 noiembrie 2001, Zino Davidoff și Levi Strauss,

C-414/99-C-416/99, Rec., p. I-8691, punctul 40, precum și Hotărârea din 23 aprilie 2009, Copad, C-59/08, Rep., p. I-3421, punctul 41).

- ⁷⁵ În primul rând, astfel cum reiese din decizia de trimitere, publicitatea făcută de Primakabin cu ajutorul cuvintelor-cheie identice sau similare cu marca aparținând Portakabin privește într-o mare măsură revânzarea de construcții transportabile de ocazie, fabricate inițial de această din urmă societate. De asemenea, este cert că aceste produse au fost introduse pe piață pe teritoriul SEE de către Portakabin, sub marca PORTAKABIN.
- ⁷⁶ În continuare, nu se poate contesta că revânzarea de către un terț a unor produse de ocazie, care au fost inițial introduse pe piață de titularul mărcii sau de o persoană abilitată de titularul mărcii sub această marcă, constituie o „comercializare ulterioară a produselor” în sensul articolului 7 din Directiva 89/104 și că, prin urmare, utilizarea mărcii respective în scopul acestei revânzări poate fi interzisă de titularul menționat numai dacă există „motive justificate” în sensul alineatului (2) al acestui articol pentru ca acesta să se opună respectivei comercializări (a se vedea, prin analogie, Hotărârea BMW, citată anterior, punctul 50).
- ⁷⁷ În sfârșit, potrivit unei jurisprudențe constante, atunci când produse care poartă o marcă au fost introduse pe piață pe teritoriul SEE de către titularul acestei mărci sau cu consimțământul său, un revânzător al respectivelor produse are, pe lângă posibilitatea de a revinde aceste produse, posibilitatea de a utiliza marca pentru a aduce la cunoștința publicului comercializarea ulterioară a produselor menționate (Hotărârea din 4 noiembrie 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Rec., p. I-6013, punctul 38, precum și Hotărârea BMW, citată anterior, punctul 48).
- ⁷⁸ Rezultă din aceste elemente că titularul unei mărci este nu îndreptățit să interzică unei persoane care publică un anunț ca, plecând de la un cuvânt-cheie identic sau similar

cu marca menționată pe care această persoană l-a selecționat fără consimțământul titularului respectiv în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet, să facă publicitate pentru revânzarea unor produse de ocazie, care au fost inițial introduse pe piață pe teritoriul SEE sub această marcă de titularul său sau cu consimțământul acestuia, cu excepția situației în care există motive justificate, în sensul articolului 7 alineatul (2) din Directiva 89/104 pentru ca titularul să se opună acestei revânzări.

79 Un astfel de motiv justificat există, în special, atunci când utilizarea de către persoana care publică anunțul a unui semn identic sau similar cu o marcă aduce o atingere serioasă renumelui acesteia (Hotărârile citate anterior Parfums Christian Dior, punctul 46, și BMW, punctul 49).

80 Există de asemenea un motiv justificat în sensul articolului 7 alineatul (2) din Directiva 89/104 atunci când, prin anunțul pe care îl face plecând de la semnul identic sau similar cu marca, revânzătorul lasă impresia că există o legătură economică între revânzător și titularul mărcii și în special că întreprinderea revânzătorului face parte din rețeaua de distribuție a titularului acestei mărci sau că există o legătură specială între cele două întreprinderi. Astfel, un anunț care poate lăsa o asemenea impresie nu este necesar pentru a asigura comercializarea ulterioară a unor produse introduse pe piață sub respectiva marcă de titular sau cu consimțământul său și, prin urmare, pentru a asigura obiectivul normei privind epuizarea prevăzute la articolul 7 din Directiva 89/104 (a se vedea în acest sens Hotărârea BMW, citată anterior, punctele 51 și 52, precum și Hotărârea din 26 aprilie 2007, Boehringer Ingelheim și alții, C-348/04, Rep., p. I-3391, punctul 46).

81 Rezultă că împrejurările, avute în vedere la punctul 54 din prezenta hotărâre, în care titularul unei mărci este îndreptățit, în temeiul articolului 5 alineatul (1) din Directiva 89/104, să interzică utilizarea de către o persoană care publică un anunț a unui semn identic sau similar cu marca menționată drept cuvânt-cheie, și anume împrejurările în care utilizarea semnului respectiv de către persoana care publică anunțul nu permite sau permite numai cu dificultate utilizatorului de internet normal informat și suficient de atent să își dea seama dacă produsele sau serviciile vizate în anunț provin de la titularul mărcii sau de la o întreprindere legată din punct de vedere economic de acesta sau dacă, dimpotrivă, provin de la un terț, corespund unei situații în care se aplică articolul 7 alineatul (2) din această directivă și în care, prin urmare, persoana

care publică anunțul nu poate invoca norma care prevede epuizarea dreptului conferit de marcă, prevăzută la articolul 7 alineatul (1) din directiva menționată.

- 82 Astfel cum s-a arătat la punctele 34-36, precum și 52 și 53 din prezenta hotărâre, instanței naționale îi revine obligația de a aprecia dacă anunțurile postate de Primakabin, astfel cum erau afișate în cazul unei căutări efectuate de utilizatorii de internet plecând de la termenii „portakabin”, „portacabin”, „portokabin” și „portocabin”, permitau sau nu permiteau utilizatorului de internet normal informat și suficient de atent să își dea seama dacă Primakabin este un terț în raport cu Portakabin sau dacă, dimpotrivă, este legat din punct de vedere economic de aceasta.
- 83 Cu toate acestea, trebuie să se furnizeze indicii, cu siguranță neexhaustive, instanței de trimitere pentru ca aceasta să se poată pronunța în mod adecvat cu privire la acest aspect, având în vedere specificitățile vânzării de produse de ocazie. Aceste indicii privesc trei elemente pe care părțile din acțiunea principală le-au evidențiat în observațiile pe care le-au adresat Curții, și anume, în primul rând, interesul operatorilor economici, precum și al consumatorilor ca vânzările de produse de ocazie pe internet să nu fie restrânse în mod nejustificat, în al doilea rând, nevoia unei comunicări transparente cu privire la originea unor asemenea produse și, în al treilea rând, faptul că anunțul postat de Primakabin al cărui conținut era „portakabins de ocazie” direcționa utilizatorul de internet nu numai către oferte de revânzare a unor produse fabricate de Portakabin, ci și către oferte de revânzare a unor produse provenind de la alți producători.
- 84 Referitor la primul dintre aceste elemente, va trebui să se țină seama de faptul că vânzarea de produse de ocazie care poartă o marcă este o formă de comerț consacrată, cu care consumatorul mediu este obișnuit. În consecință, nu se poate constata, pe baza simplului fapt că o persoană care publică un anunț utilizează marca altei persoane cu adăugarea unor termeni care indică faptul că produsul în cauză face obiectul unei

revânzări, precum „uzat” sau „de ocazie”, că anunțul lasă impresia că există o legătură economică între revânzător și titularul mărcii sau aduce o atingere serioasă renumelui acesteia.

- ⁸⁵ În ceea ce privește al doilea element dintre cele menționate, Portakabin a arătat că Primakabin suprimase de pe construcțiile transportabile de ocazie pe care le vindea mențiunea mărcii PORTAKABIN și înlocuise această mențiune cu mențiunea „Primakabin”. În susținerea acestei afirmații, Portakabin a anexat la observațiile scrise un înscris din care reieșea că se indicau utilizatorilor de internet care accesau anunțul „portakabins de ocazie” construcțiile transportabile care purtau mențiunea „Primakabin”. În cadrul ședinței, ca răspuns la o întrebare din partea Curții, Primakabin a confirmat această practică de înlocuire a unor etichete, subliniind în același timp că o utilizase numai într-un număr limitat de cazuri.
- ⁸⁶ Referitor la acest aspect, trebuie să se constate că, atunci când revânzătorul suprimă, fără consimțământul titularului unei mărci, mențiunea acestei mărci de pe produse (demarcaj) și înlocuiește această mențiune printr-o etichetă care poartă numele revânzătorului, astfel încât marca fabricantului produselor în cauză este în întregime disimulată, titularul mărcii este îndreptățit să se opună utilizării de către revânzător a respectivei mărci pentru a anunța această revânzare. Astfel, într-un asemenea caz, există o atingere adusă funcției esențiale a mărcii care este de a indica și de a garanta originea produsului, iar consumatorul este împiedicat să distingă produsele provenind de la titularul mărcii de cele provenind de la revânzător sau de la alți terți (a se vedea în acest sens Hotărârea din 11 noiembrie 1997, *Loendersloot*, C-349/95, Rec., p. I-6227, punctul 24, precum și Hotărârea *Boehringer Ingelheim* și alții, citată anterior, punctele 14, 32 și 45-47).
- ⁸⁷ Cu privire la al treilea element dintre cele menționate la punctul 83 din prezenta hotărâre, părțile din acțiunea principală nu contestă faptul că anunțul „portakabins de ocazie”, pe care Primakabin îl afișa în ipoteza în care utilizatorii de internet tastau termenul „portakabin”, „portacabin”, „portokabin” sau „portocabin” în motorul de

căutare, direcționa, atunci când utilizatorii de internet menționați accesau acest link promoțional, către pagini „web” pe care Primakabin oferea spre vânzare, pe lângă produse fabricate inițial și introduse pe piață de Portakabin, și produse purtând alte mărci.

- 88 Portakabin consideră că, în aceste împrejurări, linkul promoțional stabilit de Primakabin plecând de la semnele identice sau similare cu marca PORTAKABIN a fost înșelător. În plus, Primakabin ar fi obținut din renumele mărcii PORTAKABIN foloase mai mari decât cele cuvenite și ar fi adus atingere în mod serios acestui renume.
- 89 Or, astfel cum a arătat deja Curtea, simplul fapt că un revânzător obține un avantaj din utilizarea mărcii unei alte persoane, în măsura în care publicitatea pentru revânzarea produselor care poartă această marcă, de altfel corectă și loială, conferă propriei activități o impresie de calitate, nu constituie un motiv justificat în sensul articolului 7 alineatul (2) din Directiva 89/104 (Hotărârea BMW, citată anterior, punctul 53).
- 90 Trebuie să se considere, în această privință, că un revânzător care comercializează produse de ocazie care poartă o marcă a unei alte persoane și care este specializat în vânzarea acestor produse poate comunica cu dificultate această informație către potențialii săi clienți fără a utiliza această marcă (a se vedea, prin analogie, Hotărârea BMW, citată anterior, punctul 54).
- 91 În împrejurări caracterizate printr-o specializare în revânzarea de produse care poartă o marcă a unei alte persoane, nu se poate interzice revânzătorului utilizarea acestei mărci pentru a aduce la cunoștința publicului activitățile sale de revânzare care includ, pe lângă vânzarea de produse de ocazie care poartă marca menționată, și vânzarea altor produse de ocazie, cu excepția situației în care revânzarea acestor alte produse nu riscă, prin volumul, prezentarea sau calitatea sa slabă, să diminueze în mod grav imaginea pe care titularul a reușit să o creeze pentru marca sa.

92 Având în vedere cele ce precedă, este necesar să se răspundă la a treia întrebare că articolul 7 din Directiva 89/104 trebuie interpretat în sensul că titularul unei mărci nu este îndreptățit să interzică unei persoane care publică un anunț ca, plecând de la un semn identic sau similar cu marca menționată pe care această persoană l-a selecționat fără consimțământul titularului respectiv drept cuvânt-cheie în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet, să facă publicitate pentru revânzarea unor produse fabricate de acest titular și introduse pe piață pe teritoriul SEE de acesta sau cu consimțământul său, cu excepția situației în care există un motiv justificat, în sensul alineatului (2) al articolului menționat, pentru ca titularul să se opună acestei revânzări, precum o utilizare a semnului respectiv care lasă impresia că există o legătură economică între revânzător și titularul mărcii sau o utilizare care aduce o atingere serioasă renumelui mărcii.

93 Instanța națională, căreia îi revine obligația de a aprecia dacă există sau nu există un astfel de motiv justificat în cauza cu care este sesizată:

- nu poate constata, pe baza simplului fapt că o persoană care publică un anunț utilizează marca altei persoane cu adăugarea unor termeni care indică faptul că produsele în cauză fac obiectul unei revânzări, precum „uzat” sau „de ocazie”, că anunțul lasă impresia că există o legătură economică între revânzător și titularul mărcii sau aduce o atingere serioasă renumelui acesteia;
- este obligată să constate că există un asemenea motiv justificat atunci când revânzătorul a suprimat, fără consimțământul titularului mărcii pe care o utilizează în cadrul publicității pentru propriile activități de revânzare, mențiunea acestei mărci de pe produse fabricate și introduse pe piață de respectivul titular și a înlocuit această mențiune printr-o etichetă care poartă numele revânzătorului și care disimulează astfel marca menționată și
- este obligată să considere că nu se poate interzice unui revânzător specializat în vânzarea de produse de ocazie care poartă o marcă a altei persoane utilizarea

acestei mărci pentru a aduce la cunoștința publicului activitățile sale de revânzare care includ, pe lângă vânzarea de produse de ocazie care poartă marca menționată, vânzarea altor produse de ocazie, cu excepția situației în care revânzarea acestor alte produse nu riscă, prin volumul, prezentarea sau calitatea sa slabă, să diminueze în mod grav imaginea pe care titularul a reușit să o creeze pentru marca sa.

Cu privire la cheltuielile de judecată

- ⁹⁴ Întrucât, în privința părților din acțiunea principală, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera întâi) declară:

- 1) **Articolul 5 alineatul (1) din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci, astfel cum a fost modificată prin Acordul privind Spațiul Economic European din 2 mai 1992, trebuie interpretat în sensul că titularul unei mărci este îndreptățit să interzică unei persoane care publică un anunț ca, plecând de la un cuvânt-cheie identic sau similar cu marca menționată pe care acea persoană l-a selecționat fără consimțământul titularului respectiv în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet, să facă publicitate pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care marca este înregistrată, atunci când publicitatea în cauză nu permite sau permite numai cu dificultate**

utilizatorului de internet mediu să își dea seama dacă produsele sau serviciile vizate în anunț provin de la titularul mărcii sau de la o întreprindere legată din punct de vedere economic de acesta sau dacă, dimpotrivă, provin de la un terț.

- 2) Articolul 6 din Directiva 89/104, astfel cum a fost modificată prin Acordul privind Spațiul Economic European din 2 mai 1992, trebuie interpretat în sensul că, în cazul în care utilizarea de către persoane care publică anunțuri a unor semne identice sau similare cu anumite mărci drept cuvinte-cheie în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet poate fi interzisă în temeiul articolului 5 din directiva menționată, aceste persoane care publică anunțuri nu pot, de regulă, să invoce excepția prevăzută la acest articol 6 alineatul (1) pentru a eluda o asemenea interdicție. Cu toate acestea, revine instanței de trimitere obligația de a verifica, având în vedere împrejurările specifice cauzei, dacă nu există în mod real nicio utilizare în sensul articolului 6 alineatul (1) care să poată fi considerată ca îndeplinind condiția privind conformitatea cu practicile loiale în domeniul industrial sau comercial.

- 3) Articolul 7 din Directiva 89/104, astfel cum a fost modificată prin Acordul privind Spațiul Economic European din 2 mai 1992, trebuie interpretat în sensul că titularul unei mărci nu este îndreptățit să interzică unei persoane care publică un anunț ca, plecând de la un semn identic sau similar cu marca menționată pe care această persoană l-a selecționat fără consimțământul titularului respectiv drept cuvânt-cheie în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet, să facă publicitate pentru revânzarea unor produse fabricate de acest titular și introduse pe piață pe teritoriul Spațiului Economic European de acesta sau cu consimțământul său, cu excepția situației în care există un motiv justificat, în sensul alineatului (2) al articolului menționat, pentru ca titularul să se opună acestei revânzări, precum o utilizare a semnului respectiv care lasă impresia că există o legătură economică între revânzător și titularul mărcii sau o utilizare care aduce o atingere serioasă renumelui mărcii.

Instanța națională, căreia îi revine obligația de a aprecia dacă există sau nu există un astfel de motiv justificat în cauza cu care este sesizată:

- **nu poate constata, pe baza simplului fapt că o persoană care publică un anunț utilizează marca altei persoane cu adăugarea unor termeni care indică faptul că produsele în cauză fac obiectul unei revânzări, precum „uzat” sau „de ocazie”, că anunțul lasă impresia că există o legătură economică între revânzător și titularul mărcii sau aduce o atingere serioasă renumelui acesteia;**

- **este obligată să constate că există un asemenea motiv justificat atunci când revânzătorul a suprimat, fără consimțământul titularului mărcii pe care o utilizează în cadrul publicității pentru propriile activități de revânzare, mențiunea acestei mărci de pe produse fabricate și introduse pe piață de respectivul titular și a înlocuit această mențiune printr-o etichetă care poartă numele revânzătorului și care disimulează astfel marca menționată și**

- **este obligată să considere că nu se poate interzice unui revânzător specializat în vânzarea de produse de ocazie care poartă o marcă a altei persoane utilizarea acestei mărci pentru a aduce la cunoștința publicului activitățile sale de revânzare care includ, pe lângă vânzarea de produse de ocazie care poartă marca menționată, și vânzarea altor produse de ocazie, cu excepția situației în care revânzarea acestor alte produse nu riscă, prin volumul, prezentarea sau calitatea sa slabă, să diminueze în mod grav imaginea pe care titularul a reușit să o creeze pentru marca sa.**

Semnături