

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera întâi)

14 iulie 2011 *

În cauza C-46/10,

având ca obiect o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Højesteret (Danemarca), prin decizia din 2 noiembrie 2009, primită de Curte la 28 ianuarie 2010, în procedura

Viking Gas A/S

împotriva

Kosan Gas A/S, fostă BP Gas A/S,

CURTEA (Camera întâi),

compusă din domnul J.-J. Kasel, președintele Camerei a cincea, îndeplinind funcția de președinte al Camerei întâi, domniile A. Borg Barthet, M. Ilešič (raportor) și M. Safjan și doamna M. Berger, judecători,

* Limba de procedură: daneza.

avocat general: doamna J. Kokott,
grefier: doamna C. Strömholm, administrator,

având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 20 ianuarie 2011,

luând în considerare observațiile prezentate:

- pentru Viking Gas A/S, de P. H. Würtz, avocat;

- pentru Kosan Gas A/S, fostă BP Gas A/S, de E. Bertelsen, avocat;

- pentru guvernul italian, de doamna G. Palmieri, în calitate de agent, asistată de domnul S. Fiorentino, avvocato dello Stato;

- pentru Comisia Europeană, de domnii F.W. Bulst și H. Støvlbæk, în calitate de agenți,

după ascultarea concluziilor avocatului general în ședința din 7 aprilie 2011,

pronunță prezenta

Hotărâre

- 1 Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare privește interpretarea articolelor 5 și 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).

- 2 Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Viking Gas A/S (denumită în continuare „Viking Gas”), pe de o parte, și Kosan Gas A/S, fostă BP Gas A/S (denumită în continuare „Kosan Gas”), pe de altă parte, cu privire la practica Viking Gas de a comercializa gaz prin încărcarea și schimbarea contra cost a buteliilor de gaz compozite, a căror formă este protejată ca marcă tridimensională, care au fost cumpărate anterior de consumatori de la Kosan Gaz, care deține o licență exclusivă pentru utilizarea lor și care a aplicat pe acestea denumirea și sigla sa, protejate ca marcă verbală și ca marcă figurativă.

Cadrul juridic

- 3 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 la care s-au petrecut faptele, în acțiunea principală se aplică în continuare Directiva 89/104.

4 Articolul 5 alineatele (1)-(3) din Directiva 89/104 prevedea:

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

- (a) un semn identic mărcii pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată;

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

[...]

(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;

[...]”

- 5 Articolul 7 din Directiva 89/104, 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 Articolul 8 alineatul (1) din Directiva 89/104 prevedea:

„O marcă poate face obiectul licențelor pentru toate sau pentru o parte din produsele sau serviciile pentru care ea este înregistrată și pentru tot teritoriul sau pentru o parte a teritoriului unui stat membru. Licențele pot fi exclusive sau neexclusive.”

Acțiunea principală și întrebările preliminare

- 8 Kosan Gaz produce gaz îmbuteliat pe care îl comercializează persoanelor particulare și întreprinderilor. Începând din anul 2001, BP comercializează în Danemarca gazul îmbuteliat în așa-numite butelii „compozite” (butelii uşoare). Forma specială a acestor butelii este înregistrată ca marcă tridimensională comunitară și ca marcă tridimensională daneză pentru combustibili gazoși și pentru recipiente pentru combustibili lichizi. Valabilitatea și obiectul acestor înregistrări nu sunt contestate.

- 9 Kosan Gaz utilizează buteliile compozite în temeiul unui contract de achiziție exclusivă cu producătorul norvegian al buteliei, care conferă Kosan Gaz o licență exclusivă de utilizare în Danemarca a acestor butelii, ca marcă constituită din ambalaj, precum și dreptul de a introduce acțiuni în contrafacere. Kosan Gaz aplică pe aceste butelii denumirea și sigla sa, care sunt înregistrate ca marcă comunitară verbală și ca marcă comunitară figurativă în special pentru gaz.

- 10 La momentul primei achiziționări a unei butelii compozite de gaz de la un distribuitor al Kosan Gaz, consumatorul plătește și prețul buteliei, care devine astfel proprietatea sa. De altfel, obiectul de activitate al Kosan Gaz include reîncărcarea buteliilor compozite după golire. Astfel, consumatorul poate schimba la un distribuitor al Kosan Gaz o butelie compozită goală cu o butelie similară încărcată de acest distribuitor, plătiind doar prețul gazului cumpărat.

- 11 Viking Gas, care comercializează gaz, dar nu are propria producție de gaz, deține în Danemarca o stație de încărcare de unde butelii compozite sunt livrate după încărcare către distribuitori independenți. Astfel, Viking Gas aplică pe aceste butelii un autocolant cu denumirea sa și cu numărul stației de încărcare, precum și un alt autocolant cu informațiile obligatorii prevăzute de lege, referitoare între altele la stația de încărcare și la conținutul buteliei. Marca verbală și marca figurativă ale Kosan Gaz

aplicate pe buteliile menționate nu sunt nici îndepărtate, nici acoperite. Consumatorul poate, prin plata gazului, să schimbe la un distribuitor care colaborează cu Viking Gas o butelie de gaz goală cu o butelie similară încărcată de Viking Gas.

12 Kosan Gaz a comercializat gaz utilizând ca recipiente și alte butelii decât buteliile compozite, și anume butelii de gaz din oțel de același tip cu cele utilizate de majoritatea operatorilor de pe piață (butelii-tip din oțel, de culoare galbenă și de diferite dimensiuni). Aceste din urmă butelii, utilizate anterior de Kosan Gaz, nu au fost înregistrate ca mărci constituite din ambalaj, dar, la fel ca buteliile compozite, poartă marca verbală și marca figurativă ale acestei întreprinderi. Viking Gas invocă faptul că Kosan Gaz a acceptat timp de mulți ani, și încă mai acceptă, ca alte întreprinderi să încarce aceste butelii-tip pentru a comercializa gazul propriu, deși acestea poartă denumirea și sigla Kosan Gaz.

13 În urma unei acțiuni în contrafacere introdusă de Kosan Gaz, prin ordonanța din 6 decembrie 2005, Fogedret de Viborg a interzis societății Viking Gas să comercializeze gaz prin încărcarea buteliilor compozite ale Kosan Gaz. Această ordonanță a fost confirmată prin hotărârea pronunțată de Søg og Handelsretten la 21 decembrie 2006, care constată între altele că Viking Gas încalcă drepturile conferite de marcă ale Kosan Gaz prin încărcarea și prin comercializarea în Danemarca a buteliilor compozite și interzice utilizarea de către Viking Gas a mărcilor a căror titulară este Kosan Gaz. În plus, Viking Gas a fost obligată la plata a 75 000 DKK către Kosan Gaz, cu titlu de redevențe pentru exploatarea acestor mărci.

14 Viking Gas a formulat recurs împotriva acestei hotărâri în fața Højesteret, care a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curtii următoarele întrebări preliminare:

„1) Dispozițiile coroborate ale articolelor 5 și 7 din [Directiva 89/104] trebuie interpretate în sensul că întreprinderea B se face vinovată de contrafacere prin

încărcarea cu gaz a unor butelii provenind de la întreprinderea A și prin vânzarea acestora atunci când următoarele împrejurări sunt reunite:

- a) întreprinderea A vinde gaz în butelii așa-numite «compozite», care au o formă specială înregistrată ca atare, și anume drept marcă constituită din ambalaj, drept marcă daneză și drept marcă comunitară. Întreprinderea A nu este titulara acestor mărci constituite din ambalaj, însă deține o licență exclusivă pentru a le utiliza în Danemarca și are dreptul de a introduce acțiuni în contrafacere în Danemarca;
- b) la momentul primei achiziționări a unei butelii compozite încărcate cu gaz la un distribuitor al întreprinderii A, consumatorul plătește și butelia, care devine astfel proprietatea sa;
- c) întreprinderea A încarcă butelii compozite, în sensul că, prin plata gazului, consumatorii pot schimba, la un distribuitor al întreprinderii A, o butelie compozită goală cu o butelie similară încărcată de întreprinderea A;
- d) întreprinderea B are drept activitate încărcarea buteliilor cu gaz și, în special, a buteliilor compozite acoperite de marca constituită din ambalaj menționată la [litera] a), consumatorii putând, prin plata gazului, să schimbe la un distribuitor partener al întreprinderii B o butelie compozită goală cu o butelie similară încărcată de întreprinderea B;
- e) atunci când buteliile compozite în cauză sunt încărcate cu gaz de întreprinderea B, aceasta din urmă lipește pe butelii autocolante prin care indică faptul că a realizat încărcarea?

- 2) În cazul în care se consideră că, în general, consumatorii vor avea impresia că există o legătură între întreprinderile A și B, acest fapt prezintă importanță pentru răspunsul la prima întrebare?

- 3) În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, rezultatul ar putea fi influențat de faptul că buteliile compozite – pe lângă împrejurarea că sunt acoperite de marca constituită din ambalajul menționat anterior – au aplicate mărcile verbale și/sau figurative înregistrate de întreprinderea A (gravate pe butelii), care rămân vizibile în pofida autocolantelor lipite de întreprinderea B?

- 4) În cazul unui răspuns afirmativ la prima sau la a treia întrebare, rezultatul ar putea fi influențat de premisa potrivit căreia, în ceea ce privește celelalte tipuri de butelii care nu sunt acoperite de marca constituită din ambalaj menționată anterior, însă care au aplicate marca verbală și/sau marca figurativă a întreprinderii A, aceasta din urmă a acceptat timp de mulți ani și încă mai acceptă ca alte întreprinderi să încarce respectivele butelii?

- 5) În cazul unui răspuns afirmativ la prima sau la a treia întrebare, rezultatul ar putea fi influențat de faptul că însuși consumatorul se adresează direct întreprinderii B pentru:
 - a) a schimba, în urma plății gazului, o butelie compozită goală cu o butelie similară încărcată de B sau

 - b) a încărca cu gaz, contra cost, butelia compozită adusă de acesta?"

Cu privire la întrebările preliminare

- 15 Prin intermediul întrebărilor formulate, care trebuie examinate împreună, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă și, în cazul unui răspuns afirmativ, în ce condiții deținătorul unei licențe exclusive pentru utilizarea buteliilor de gaz compozite destinate a fi reutilizate, a căror formă este protejată ca marcă tridimensională și pe care acest deținător a aplicat denumirea și sigla sa, înregistrate ca marcă verbală și ca marcă figurativă, poate să se opună, în sensul articolelor 5 și 7 din Directiva 89/104, ca aceste butelii, după achiziționarea lor de către consumatori, care, ulterior, au consumat gazul conținut inițial de acestea, să fie schimbate de un terț, contra cost, cu butelii compozite încărcate cu gaz care nu provine de la acest deținător.

Observațiile prezentate Curții

- 16 Potrivit Viking Gas, în împrejurări cum sunt cele în discuție în acțiunea principală, faptul de a încărca și de a schimba buteliile compozite nu poate fi interzis în temeiul articolelor 5 și 7 din Directiva 89/104. Kosan Gaz și Republica Italiană susțin opinia contrară. În ceea ce privește Comisia Europeană, aceasta consideră că, în esență, problema care se pune este de a se stabili dacă în cauza principală există un risc de confuzie în sensul în care consumatorul ar putea crede că gazul conținut de o butelie încărcată de Viking Gas provine de la Kosan Gaz sau că există o legătură economică între aceste întreprinderi, aspecte care ar trebui stabilite de instanța de trimitere.
- 17 Viking Gas subliniază că consumatorul dobândește butelia compozită la momentul primei cumpărări, ceea ce ar avea drept consecință epuizarea dreptului Kosan Gaz asupra mărcii. În consecință, consumatorul ar avea dreptul să utilizeze în mod liber această butelie, care, de altfel, este destinată tocmai a fi încărcată cu gaz, pentru a o reîncărca. Drepturile conferite titularului unei mărci nu pot fi extinse în asemenea măsură încât să împiedice cumpărătorul produsului care poartă această marcă să utilizeze produsul respectiv în scopul în care a fost introdus pe piață. În această

privință, ar avea puțină importanță dacă consumatorul ar încărca buteliile compozite pe care le-a cumpărat apelând în mod direct la Viking Gas sau prin schimbarea unei butelii compozite goale cu o butelie similară plină la un distribuitor care colaborează cu Viking Gas. Astfel, dat fiind că, în cele două ipoteze menționate, ar fi clar pentru cumpărători, pe de o parte, că butelia compozită este un bun de ocazie și, pe de altă parte, că gazul nu provine de la Kosan Gaz, ci de la Viking Gaz, fapt care ar fi indicat pe butelii prin aplicarea unor autocolante, revânzarea buteliilor încărcate de Viking Gaz nu ar aduce atingere drepturilor Kosan Gaz asupra mărcii.

- 18 Viking Gas arată că, în cazul buteliilor de gaz de alt tip decât buteliile compozite, încărcarea lor ulterioară ar fi efectuată în mod frecvent de alți operatori decât cei care au comercializat aceste tipuri de butelii. Or, Kosan Gaz nu ar putea pune capăt acestei uzanțe prin introducerea pe piață a unei butelii de gaz de alt tip. Astfel, dobândirea unui drept asupra unei mărci nu ar putea avea ca obiectiv împărțirea piețelor în scopul de a putea beneficia de un avantaj concurențial necuvenit și de a practica o diferență de preț nejustificată, aspect care ar trebui de asemenea luat în considerare la interpretarea normelor referitoare la epuizarea drepturilor conferite de marcă. Viking Gas afirmă, în acest context, că Kosan Gaz se folosește de lipsa epuizării drepturilor conferite de marca în discuție pentru a realiza o divizare artificială a pieței gazului îmbuteliat, ceea ce ar fi dovedit prin faptul că această întreprindere ar vinde în prezent gazul conținut de o butelie compozită la un preț cu peste 20% mai mare decât cel al gazului conținut de o butelie din oțel clasică, fără să existe factori legați de producție sau de distribuție care ar putea justifica o asemenea diferență de preț.
- 19 Kosan Gaz consideră că în cauza principală este vorba despre produse și mărci identice, astfel încât există o contrafacere prin însuși acest fapt. În orice caz, ar exista un risc ridicat de confuzie, din moment ce etichetarea buteliilor compozite efectuată de Viking Gas este foarte discretă.

- 20 Kosan Gaz apreciază că norma privind epuizarea drepturilor conferite de marcă nu autorizează Viking Gas să încarce și să comercializeze propriul gaz în butelii compozite protejate de o marcă al cărei titular nu este ea. Astfel, norma menționată ar implica doar că Kosan Gaz nu poate să se opună ca buteliile compozite încărcate și comercializate de ea însăși să fie revândute. Epuizarea drepturilor în cauză nu poate să privească un ambalaj reutilizabil, ambalajul nefiind un produs în sine, produsul fiind, în speță, gazul. Chiar și în ipoteza inversă, epuizarea ar putea privi numai ambalajul ca atare, astfel încât acesta ar putea fi distribuit fără conținut. Pe de altă parte, înlocuirea unui produs acoperit de o marcă, care este destinat a fi utilizat de consumator, ar constitui o modificare a produsului în sensul articolului 7 alineatul (2) din Directiva 89/104, căreia titularul acestei mărci i se poate opune chiar și după ce a introdus produsul pe piață.
- 21 Republica Italiană menționează riscurile care decurg din protejarea recipientelor ca marcă tridimensională și interesul public de a le păstra disponibile în scopul promovării concurenței și al protejării consumatorilor. Totuși, interesul menționat ar fi protejat de articolul 3 din Directiva 89/104, care enumeră motivele de refuz și de nulitate a mărcilor, și nu ar putea contribui la definirea limitelor și a conținutului drepturilor conferite de marcă, odată ce aceasta a fost înregistrată în mod valabil. Din moment ce valabilitatea înregistrării buteliei compozite ca marcă nu a fost contestată, trebuie să se considere ca fiind incontestabil că forma buteliei are o funcție de distingere în ce privește produsul, ceea ce ar implica faptul că comercializarea aceluiași produs sub aceeași formă de către un terț ar uzurpa funcția de distingere a mărcii.
- 22 Principiul epuizării drepturilor conferite de marcă nu ar putea fi invocat împotriva acestei interpretări, care s-ar referi numai la revânzările succesive ale produsului în privința căruia a intervenit epuizarea mărcii. Drepturile conferite de marcă nu ar fi epuizate în cauza principală nici în situația în care s-ar porni de la teza opusă, dat fiind că circumstanțele descrise de instanța de trimitere ar intra în sfera de aplicare a derogării prevăzute la articolul 7 alineatul (2) din Directiva 89/104. Astfel, împrerurarea

că Viking Gas încarcă buteliile cu propriul gaz ar implica riscul unei deteriorări sau al unei modificări a „produsului-butelie”. Kosan Gaz ar avea un interes evident ca buteliile compozite să fie încărcate de distribuitorii săi autorizați, pentru a putea păstra controlul asupra calității produsului vândut, întrucât orice defect al acestuia ar putea afecta reputația mărcii.

- 23 Comisia este de părere că elementul determinant în cauza principală se referă la problema dacă consumatorul care apelează la Viking Gas pentru încărcarea buteliei sale compozite goale este în măsură să înțeleagă fără dificultate, numai pe baza etichetării, că gazul pe care tocmai l-a cumpărat provine de la Viking Gas și că nu există o legătură economică între această întreprindere și Kosan Gaz. Comisia precizează că situația care face obiectul acțiunii principale intră sub incidența articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104, care, potrivit jurisprudenței Curții, protejează toate funcțiile mărcii. Cu toate acestea, nu ar exista nici un indiciu în sensul că anumite funcții, altele decât cea care constă în garantarea originii produsului, ar fi compromise prin utilizarea în cauză.
- 24 În ceea ce privește chestiunea epuizării drepturilor conferite de marcă, Comisia face distincție între, pe de o parte, utilizarea buteliei compozite încărcate cu gaz de Kosan Gaz sau, după caz, utilizarea buteliei goale și, pe de altă parte, utilizarea acestei butelii încărcate cu un gaz care provine de la o altă întreprindere. Primul tip de utilizare nu ar putea fi interzis de titularul mărcii constituite din ambalaj, dat fiind că drepturile conferite de aceasta ar fi fost epuizate odată cu vânzarea buteliei compozite, în măsura în care această vânzare ar fi permis realizarea valorificării economice a buteliei. În ceea ce privește al doilea tip de utilizare, trebuie să se țină seama de faptul că produsul acoperit de marcă, și anume gazul, a fost deja consumat și a fost înlocuit, fără consimțământul titularului mărcii, cu un alt produs care nu provine de la titularul acestei mărcii. Într-o astfel de situație, condițiile stabilite la articolul 7 alineatul (1) din Directiva 89/104 nu ar fi îndeplinite, întrucât marca nu ar permite garantarea originii produsului pe care se consideră că îl acoperă.

Aprecierea Curții

- ²⁵ Potrivit unei jurisprudențe consacrate, articolele 5-7 din Directiva 89/104 armonizează complet normele cu privire la drepturile conferite de marcă și, prin urmare, prevăd drepturile pe care le dețin titularii mărcilor pe teritoriul Uniunii Europene (a se vedea în special Hotărârea din 3 iunie 2010, Coty Prestige Lancaster Group, C-127/09, Rep., p. I-4965, punctul 27 și jurisprudența citată).
- ²⁶ Mai exact, articolul 5 din directiva menționată conferă titularului mărcii un drept exclusiv care îi permite să interzică oricărui terț, printre altele, să ofere produse care poartă marca sa, să le comercializeze sau să le dețină în acest scop. Articolul 7 alineatul (1) din aceeași directivă prevede o excepție de la această regulă prin faptul că stipulează că dreptul titularului este epuizat atunci când produsele au fost introduse pe piață în Spațiul Economic European (SEE) de titular sau cu consimțământul acestuia (a se vedea în special Hotărârea din 15 octombrie 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel și alții, C-324/08, Rep., p. I-10019, punctul 21, precum și jurisprudența citată).
- ²⁷ Stingerea dreptului exclusiv rezultă fie din consimțământul titularului în vederea introducerii pe piață în SEE, exprimat în mod expres sau implicit, fie din introducerea pe piață în SEE de către titularul însuși sau de către un operator legat din punct de vedere economic de titular, precum, de exemplu, un licențiat. Consimțământul titularului sau introducerea pe piață în SEE de către acesta sau de către un operator legat din punct de vedere economic de titular, care echivalează cu o renunțare la dreptul exclusiv, constituie, prin urmare, fiecare, un element determinant al stingerii acestui drept (a se vedea Hotărârea Coty Prestige Lancaster Group, citată anterior, punctul 29 și jurisprudența citată).

- 28 În acțiunea principală, este incontestabil că buteliile compozite, a căror încărcare și schimbare de către Viking Gas este în cauză, au fost introduse pe piață în SEE de Kosan Gaz, care deține o licență exclusivă pentru utilizarea în Danemarca a mărcii tridimensionale constituite din forma acestor butelii și care este titularul mărcii verbale și al mărcii figurative aplicate pe acestea.
- 29 Kosan Gaz, Republica Italiană și Comisia apreciază totuși că articolul 7 alineatul (1) din Directiva 89/104 trebuie interpretat în sensul că această introducere pe piață epuizează numai dreptul titularului sau al licențiatului de a interzice comercializarea ulterioară a buteliilor care mai conțin gazul inițial sau care sunt goale, dar nu ar autoriza terții să încarce aceleași butelii în scopuri comerciale și cu propriul gaz. Kosan Gaz susține în special că epuizarea dreptului asupra mărcii nu poate privi ambalajul produsului.
- 30 În această privință, trebuie subliniat că buteliile compozite, care sunt destinate a fi reutilizate în mod repetat, nu constituie un simplu ambalaj al produsului inițial, ci au o valoare economică independentă și trebuie considerate ca fiind un produs în sine. Astfel, la momentul primei achiziționări a unei asemenea butelii încărcate cu gaz de la un distribuitor al Kosan Gaz, consumatorul trebuie să plătească nu doar acest gaz, ci și butelia compozită, al cărei preț este superior prețului buteliilor de gaz din oțel tradiționale, în special în considerarea caracteristicilor tehnice particulare ale acestora, și prețului gazului pe care îl conține.
- 31 În aceste condiții, trebuie puse în balanță, pe de o parte, interesul legitim al licențiatului dreptului la marca constituită din forma buteliei compozite, titular al mărcilor aplicate pe aceasta, de a obține un profit din drepturile asociate acestor mărci și, pe de altă parte, interesele legitime ale cumpărătorilor acestor butelii, în special acela de a se bucura pe deplin de dreptul lor de proprietate asupra acestor butelii, precum și interesul general de a se menține o concurență nedenaturată.

- 32 În ceea ce privește interesul licențiatului și titularului menționat de a obține un profit din drepturile asociate mărcilor amintite, trebuie să se constate că vânzarea buteliilor compozite îi permite să realizeze valorificarea economică a mărcilor aferente acestor butelii. Or, Curtea a constatat deja că o vânzare care permite realizarea valorificării economice a mărcii epuizează drepturile exclusive conferite de Directiva 89/104 (a se vedea în special Hotărârea din 30 noiembrie 2004, Peak Holding, C-16/03, Rec., p. I-11313, punctul 40).
- 33 În ceea ce privește interesele cumpărătorilor de butelii compozite, este incontestabil că aceștia nu s-ar putea bucura pe deplin de dreptul lor de proprietate asupra buteliilor menționate în ipoteza în care acest drept este limitat de drepturile asupra mărcii aferente acestor butelii chiar și după comercializarea lor de către titular sau cu consimțământul acestuia. Astfel cum a subliniat avocatul general la punctul 66 din concluzii, acești cumpărători nu ar mai fi liberi, mai ales, în exercitarea dreptului menționat, ci ar fi legați de un singur furnizor de gaz pentru încărcarea ulterioară a buteliilor respective.
- 34 În sfârșit, faptul de a permite licențiatului dreptului la marca constituită din forma buteliei compozite, titular al mărcilor aplicate pe aceasta, ca, pe baza drepturilor aferente acestor mărci, să se opună la încărcarea ulterioară a buteliilor ar reduce în mod nejustificat concurența pe piața în aval de încărcare a buteliilor de gaz și ar implica chiar riscul unei împărțiri a acestei piețe în cazul în care licențiatul și titularul menționat reușește să își impună butelia datorită caracteristicilor tehnice particulare ale acesteia, a căror protecție nu face obiectul dreptului mărcilor. De altfel, acest risc este sporit din cauza faptului că butelia compozită are un cost ridicat în raport cu gazul și a faptului că, pentru a-și putea alege din nou în mod liber furnizorul de gaz, cumpărătorul ar trebui să renunțe la investiția inițială efectuată pentru achiziționarea buteliei, a cărei amortizare ar fi presupus un număr suficient de reutilizări.
- 35 Din cele de mai sus rezultă că vânzarea buteliei compozite epuizează drepturile conferite licențiatului dreptului la marca constituită din forma buteliei compozite, titular al mărcilor aplicate pe aceasta, de aceste mărci și transferă cumpărătorului dreptul de

a dispune în mod liber de această butelie, inclusiv dreptul de a o schimba sau de a o reîncărca, odată ce gazul inițial a fost consumat, apelând în acest scop la o întreprindere la alegerea sa, adică nu doar la licențiatul și titularul respectiv, ci și la unul dintre concurenții săi. Acest drept al cumpărătorului are drept corolar dreptul concurenților menționați de a reîncărca și de a schimba buteliile goale, în limitele stabilite la articolul 7 alineatul (2) din Directiva 89/104.

- 36 În ceea ce privește aceste limite, trebuie amintit că, în temeiul acestui articol 7 alineatul (2), titularul unei mărci poate să se opună comercializării ulterioare a produselor care poartă marca acestuia, în pofida introducerii pe piață a acestor produse, atunci când există motive justificate pentru o astfel de opoziție și în special atunci când starea produselor se modifică sau se deteriorează după introducerea lor pe piață. Potrivit unei jurisprudențe constante, utilizarea expresiei „în special” la articolul 7 alineatul (2) menționat anterior demonstrează că ipoteza privind modificarea sau deteriorarea stării produselor care poartă această marcă nu este prezentată decât cu titlu de exemplu a ceea ce poate constitui un motiv legitim (a se vedea în special Hotărârea din 23 aprilie 2009, Copad, C-59/08, Rep., p. I-3421, punctul 54 și jurisprudența citată).
- 37 Astfel, Curtea a statuat deja că un astfel de motiv legitim există și atunci când utilizarea de către un terț a unui semn identic sau similar cu o marcă aduce o atingere serioasă renumelui acesteia, precum și atunci când utilizarea este efectuată într-un mod care lasă impresia că există o legătură economică între titularul mărcii și acest terț și în special că acesta din urmă face parte din rețeaua de distribuție a titularului sau că există o legătură specială între cele două persoane (a se vedea în acest sens Hotărârea din 8 iulie 2010, Portakabin, C-558/08, Rep., p. I-6963, punctele 79 și 80, precum și jurisprudența citată).
- 38 Cu toate că este de competența instanței de trimitere să aprecieze dacă, față de circumstanțele care caracterizează cauza principală, există un astfel de motiv legitim, trebuie să i se ofere acesteia câteva indicații în scopul aprecierii menționate, în special în ceea ce privește elementele concrete cu privire la care a solicitat Curții să se pronunțe.

- 39 În acest context, trebuie să se precizeze că, pentru a se soluționa problema dacă comercializarea buteliilor compozite încărcate de Viking Gas este efectuată într-un mod care lasă impresia că există o legătură economică între această întreprindere și Kosan Gaz, fapt care ar abilita această din urmă întreprindere să se opună comercializării respective, trebuie să se țină seama de etichetarea buteliilor menționate, precum și de condițiile în care acestea sunt schimbate.
- 40 Astfel, etichetarea buteliilor compozite și condițiile în care acestea sunt schimbate nu trebuie să determine consumatorul mediu, normal informat și suficient de atent și de avizat să considere că există o legătură între cele două întreprinderi în cauză în acțiunea principală sau că gazul care a servit la reîncărcarea acestor butelii provine de la Kosan Gaz. Pentru a aprecia dacă o asemenea impresie eronată este înlăturată, trebuie să se țină seama de practicile din acest sector și în special de aspectul dacă consumatorii sunt obișnuiți ca buteliile de gaz să fie reîncărcate de alți distribuitori. De altfel, pare a fi rezonabil să se prezume că un consumator care apelează în mod direct la Viking Gaz, fie pentru a schimba butelia sa goală cu o butelie încărcată, fie pentru a reîncărca propria butelie, poate să ia cunoștință mai ușor de lipsa unei legături între această întreprindere și Kosan Gaz.
- 41 În ceea ce privește faptul că buteliile compozite poartă marca verbală și marca figurativă constituite din denumirea și sigla societății Kosan Gaz, care, potrivit constatărilor instanței de trimitere, rămân vizibile în pofida etichetelor aplicate pe aceste butelii de Viking Gas, trebuie să se sublinieze că această împrejurare constituie un element pertinent în măsura în care pare să excludă faptul că etichetele menționate modifică starea buteliilor prin mascarea originii acestora.
- 42 Din cele de mai sus rezultă că este necesar să se răspundă la întrebările formulate că articolele 5 și 7 din Directiva 89/104 trebuie interpretate în sensul că nu permit deținătorului unei licențe exclusive pentru utilizarea buteliilor de gaz compozite destinate a fi reutilizate, a căror formă este protejată ca marcă tridimensională și pe

care acest deținător a aplicat denumirea și sigla sa, înregistrate ca marcă verbală și ca marcă figurativă, să se opună ca buteliile menționate, după achiziționarea lor de către consumatori, care, ulterior, au consumat gazul conținut inițial de acestea, să fie schimbate de un terț, contra cost, cu butelii compozite încărcate cu gaz care nu provine de la acest deținător, cu excepția situației în care respectivul deținător se poate prevala de un motiv justificat în sensul articolului 7 alineatul (2) din Directiva 89/104.

Cu privire la cheltuielile de judecată

- 43 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:

Articolele 5 și 7 din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci trebuie interpretate în sensul că nu permit deținătorului unei licențe exclusive pentru utilizarea buteliilor de gaz compozite destinate a fi reutilizate, a căror formă este protejată ca marcă tridimensională și pe care acest deținător a aplicat denumirea și sigla sa, înregistrate ca marcă verbală și ca marcă figurativă, să se opună ca buteliile menționate, după achiziționarea lor de către consumatori, care, ulterior,

au consumat gazul conținut inițial de acestea, să fie schimbate de un terț, contra cost, cu butelii compozite încărcate cu gaz care nu provine de la acest deținător, cu excepția situației în care respectivul deținător se poate prevala de un motiv justificat în sensul articolului 7 alineatul (2) din Directiva 89/104.

Semnături