



## Repertoriul jurisprudenței

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a zecea)

2 iulie 2020\*

„Trimitere preliminară – Mărci – Directiva 2008/95/CE – Articolul 5 alineatul (1) – Utilizare în cadrul comerțului a unui semn identic sau similar cu o marcă a unui terț pentru produse sau servicii identice sau similare cu cele pentru care este înregistrată această marcă – Înțelesul termenului «utilizare» – Anunț publicat pe un site internet la cererea unei persoane care își desfășoară activitatea în cadrul comerțului, preluat ulterior pe alte site-uri internet”

În cauza C-684/19,

având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf, Germania), prin decizia din 9 septembrie 2019, primită de Curte la 17 septembrie 2019, în procedura

**mk advokaten GbR**

împotriva

**MBK Rechtsanwälte GbR,**

CURTEA (Camera a zecea),

compusă din domnul I. Jarukaitis, președinte de cameră, și domnii M. Ieșic (raportor) și C. Lycourgos, judecători,

avocat general: domnul M. Szpunar,

grefier: domnul A. Calot Escobar,

având în vedere procedura scrisă,

luând în considerare observațiile prezentate:

- pentru MBK Rechtsanwälte GbR, de M. Boden, Rechtsanwalt;
- pentru guvernul german, de J. Möller, de M. Hellmann și de U. Bartl, în calitate de agenți;
- pentru Comisia Europeană, de É. Gippini Fournier și de W. Mölls, în calitate de agenți,

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

pronunță prezenta

\* Limba de procedură: germana.

## Hotărâre

- 1 Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 5 alineatul (1) din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 2008, L 299, p. 25).
- 2 Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între mk advokaten GbR, pe de o parte, și MBK Rechtsanwälte GbR, pe de altă parte, în legătură cu o interdicție impusă mk advokaten de a utiliza grupul de litere „mbk” în cadrul comerțului.

### Cadrul juridic

- 3 Potrivit articolului 5 din Directiva 2008/95:

„(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 a serviciilor aflate sub incidența mărcii și a semnului, există un risc de confuzie din partea publicului; riscul de confuzie include 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 [a se citi «prin utilizarea semnului fără motive întemeiate»] obține foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii ori aduce atingere acestora.

(3) În temeiul alineatelor (1) și (2), poate fi interzis, printre altele:

- (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.

[...]”

- 4 Directiva 2008/95 a fost abrogată și înlocuită, cu efect de la 15 ianuarie 2019, prin Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 2015, L 336, p. 1). Conținutul articolului 5 din Directiva 2008/95 figurează în prezent, în esență, cu modificări, la articolul 10 din Directiva 2015/2436. Totuși, având în vedere data faptelor aflate la originea cauzei principale, prezenta trimitere preliminară trebuie analizată în raport cu Directiva 2008/95.

## Litigiul principal și întrebarea preliminară

- 5 Societatea de avocați MBK Rechtsanwälte, cu sediul în Mönchengladbach (Germania), este titulara unei mărci germane constituite din denumirea sa „MBK Rechtsanwälte”. Această marcă este înregistrată pentru servicii juridice.
- 6 mk advokaten, cu sediul în Kleve (Germania), este de asemenea o societate de avocați. Inițial, ea își desfășura activitatea sub denumirea „mbk rechtsanwälte” și sub denumirea corespunzătoare în limba neerlandeză „mbk advokaten”. Cu toate acestea, în urma unei acțiuni în contrafacere introduse de MBK Rechtsanwälte, Landgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional din Düsseldorf, Germania), prin decizia din 17 octombrie 2016, a interzis mk advokaten, sub sancțiunea amenzii, să utilizeze grupul de litere „mbk” în cadrul comerțului, pentru servicii juridice. Decizia menționată a dobândit autoritate de lucru judecat.
- 7 Ulterior, s-a dovedit că, în cazul utilizării motorului de căutare operat de societatea Google, introducerea termenilor „mbk Rechtsanwälte” conducea către mai multe site-uri internet de referințiere de întreprinderi, precum site-ul internet [www.kleve-niederrhein-stadtbranchenbuch.com](http://www.kleve-niederrhein-stadtbranchenbuch.com), care afișau un anunț pentru serviciile juridice ale mk advokaten.
- 8 Apreciind că se demonstrase astfel că interdicția stabilită de Landgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional din Düsseldorf) nu era respectată, MBK Rechtsanwälte a solicitat acestei instanțe să aplice societății mk advokaten o amendă.
- 9 În apărare, mk advokaten a susținut că, în ceea ce privește anunțurile pe internet, singura inițiativă pe care a luat-o a constat în a se înscrie în anuarul online *Das Örtliche* și că, în urma deciziei din 17 octombrie 2016 a Landgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional din Düsseldorf), a retras înscrierea menționată pentru orice semn care conținea grupul de litere „mbk”. În opinia sa, nu îi revenea nicio altă obligație, din moment ce nu a solicitat niciodată să figureze pe alte site-uri internet.
- 10 Landgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional din Düsseldorf) a admis cererea formulată de MBK Rechtsanwälte. Această instanță a constatat că anunțul publicat pe site-urile internet în cauză profita societății mk advokaten și se întemeia pe anunțul pe care aceasta din urmă îl înscrisese în anuarul *Das Örtliche*. Ea a aplicat o amendă societății mk advokaten, întrucât aceasta se limitase, după decizia din 17 octombrie 2016, la a șterge anunțul apărut în anuarul menționat.
- 11 mk advokaten a introdus o cale de atac împotriva acestei decizii la instanța de trimitere, Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf, Germania).
- 12 Această din urmă instanță consideră că soluționarea litigiului cu care este sesizată depinde de interpretarea articolului 5 alineatul (1) din Directiva 2008/95.
- 13 Ea arată că dintr-o jurisprudență germană consacrată rezultă că, atunci când un anunț publicat pe un site internet aduce atingere unui drept al altuia, persoana care a comandat anunțul trebuie nu numai să îl șteargă de pe site-ul menționat, ci și să verifice, cu ajutorul motoarelor de căutare uzuale, că alți administratori ai unor site-uri internet nu au preluat anunțul respectiv și, în caz afirmativ, să întreprindă o tentativă serioasă în vederea ștergerii acestor referențieri subsecvente.
- 14 Jurisprudența menționată ar fi întemeiată pe considerația că de orice afișare a anunțului profită persoanei ale cărei produse sau servicii sunt promovate astfel. În consecință, această persoană ar trebui, în cazul încălcării dreptului unui terț, să efectueze demersurile necesare pentru a elimina toate ocurențele anunțului în cauză pe internet.

- 15 Instanța de trimitere are îndoieli în ceea ce privește conformitatea acestei jurisprudențe germane cu principiile care rezultă din Hotărârea din 3 martie 2016, Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134), din moment ce în respectiva hotărâre Curtea ar fi urmat o altă abordare în privința anunțurilor care aduc atingere mărcii unui terț. Abordarea menționată ar putea fi aplicabilă în cauza cu care este sesizată instanța de trimitere.
- 16 Desigur, în cauza în care s-a pronunțat acea hotărâre a Curții, anunțul care făcea obiectul litigiului în discuție în cauza menționată avusese un caracter licit într-o primă etapă, în timp ce, în prezenta cauză, anunțul a cărui publicare a fost comandată de mk advokaten a adus de la început atingere mărcii unui terț. Cu toate acestea, nu ar fi clar care este relevanța acestei diferențe pentru interpretarea termenului „utilizare” în sensul articolului 5 alineatul (1) din Directiva 2008/95.
- 17 În aceste condiții, Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarea întrebare preliminară:

„Există o utilizare a mărcii, în sensul articolului 5 alineatul (1) din Directiva 2008/95, de către un terț menționat într-o informație publicată pe un site internet care conține un semn identic cu o marcă, în cazul în care informația ca atare nu a fost plasată de acesta, ci a fost preluată de operatorul site-ului dintr-o altă informație plasată de terț într-un mod care aduce atingere mărcii menționate?”

#### **Cu privire la întrebarea preliminară**

- 18 Prin intermediul întrebării formulate, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2008/95 trebuie interpretat în sensul că o persoană care își desfășoară activitatea în cadrul comerțului și care a plasat pe un site internet un anunț ce aduce atingere mărcii unui terț utilizează semnul identic cu această marcă atunci când administratorii altor site-uri internet preiau anunțul menționat, publicându-l pe aceste alte site-uri.
- 19 În această privință, trebuie amintit mai întâi că faptul de a oferi spre vânzare produse sau servicii sub un semn identic sau similar cu o marcă a unui terț și de a face publicitate pentru aceste produse sau servicii sub acest semn constituie o „utilizare” a acestuia din urmă (a se vedea în acest sens Hotărârea din 23 martie 2010, Google France și Google, C-236/08-C-238/08, EU:C:2010:159, punctele 45 și 61, precum și jurisprudența citată).
- 20 Pe de altă parte, potrivit unei jurisprudențe consacrate, există o astfel de utilizare a semnelor identice sau similare cu marca unui terț atunci când acest semn selectat de o persoană care își face publicitate drept cuvânt-cheie în cadrul unui serviciu de referințiere pe internet este mijlocul utilizat de aceasta pentru a provoca afișarea anunțului său, chiar și atunci când semnul respectiv nu apare în anunțul însuși (a se vedea în acest sens Hotărârea din 22 septembrie 2011, Interflora și Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punctele 30 și 31, precum și jurisprudența citată).
- 21 Prin urmare, atunci când o persoană care își desfășoară activitatea în cadrul comerțului comandă administratorului unui site internet de referințiere publicarea unui anunț a cărui afișare conține sau este provocată de un semn identic sau similar cu o marcă a unui terț, trebuie să se considere că această persoană utilizează acest semn în sensul articolului 5 alineatul (1) din Directiva 2008/95 (a se vedea în acest sens Hotărârea din 3 martie 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, punctele 29 și 30).
- 22 În schimb, din perspectiva articolului 5 alineatul (1) din Directiva 2008/95, persoanei respective nu îi pot fi imputate acte autonome ale altor operatori economici, precum cele ale unor administratori de site-uri internet de referințiere cu care ea nu are niciun raport direct sau indirect și care nu acționează la ordinul său și pe seama sa, ci din proprie inițiativă și în nume propriu (a se vedea prin analogie Hotărârea din 3 martie 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, punctele 36 și 37).

- 23 Astfel, termenul „utilizare” care figurează la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2008/95 implică un comportament activ și un control, direct sau indirect, asupra actului care constituie utilizarea. Această situație nu se regăsește dacă acest act este efectuat de un operator independent fără consimțământul persoanei care își face publicitate (Hotărârea din 3 martie 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, punctul 39).
- 24 Prin urmare, această dispoziție nu poate fi interpretată în sensul că o persoană poate fi considerată, independent de comportamentul său, ca fiind autorul utilizării unui semn identic sau similar cu marca unui terț, pentru simplul motiv că această utilizare îi poate procura un avantaj economic (a se vedea în acest sens Hotărârea din 3 martie 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, punctul 42).
- 25 În conformitate cu această jurisprudență a Curții, în speță, va reveni instanței de trimitere sarcina de a analiza dacă rezultă dintr-un comportament al mk advokaten, în cadrul unui raport direct sau indirect între aceasta și administratorii site-urilor internet în cauză, că administratorii menționați au publicat online anunțul la ordinul și pe seama societății mk advokaten. În lipsa unui astfel de comportament, ar trebui să se concluzioneze că MBK Rechtsanwälte nu este îndreptățită, în temeiul dreptului exclusiv prevăzut la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2008/95, să se îndrepte împotriva mk advokaten ca urmare a publicării anunțului pe alte site-uri internet decât cel al anuarului *Das Örtliche*.
- 26 Aceasta nu ar afecta posibilitatea ca MBK Rechtsanwälte să solicite, dacă este cazul, societății mk advokaten restituirea unor avantaje economice în temeiul dreptului național, nici pe cea de a se îndrepta împotriva administratorilor site-urilor internet în cauză (a se vedea prin analogie Hotărârea din 3 martie 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, punctul 43).
- 27 În această din urmă privință, trebuie să se observe că, în ipoteza preluării de către administratorii de site-uri internet a unui anunț din proprie inițiativă și în nume propriu, nu se poate considera că operatorul economic ale cărui produse sau servicii sunt promovate astfel este clientul lor. În consecință, nu se aplică într-o asemenea ipoteză jurisprudența Curții potrivit căreia administratorul unui site internet de referințiere nu utilizează el însuși semnele identice sau similare cu mărcile unui terț care sunt cuprinse în anunțurile clienților săi sau care provoacă afișarea acestor anunțuri (a se vedea în special Hotărârea din 23 martie 2010, Google France și Google, C-236/08-C-238/08, EU:C:2010:159, punctul 56, precum și Hotărârea din 2 aprilie 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, punctele 39 și 40).
- 28 Într-o astfel de situație, acești administratori de site-uri internet utilizează, în sensul articolului 5 alineatul (1) din Directiva 2008/95, semne identice sau similare cu mărcile unui terț care sunt cuprinse în ofertele de vânzare sau în anunțurile pe care le afișează sau care provoacă afișarea acestor anunțuri (a se vedea prin analogie Hotărârea din 2 aprilie 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, punctul 48). Titularii acestor mărci pot, prin urmare, să se îndrepte împotriva administratorilor menționați în temeiul dreptului exclusiv prevăzut la respectivul articol 5 alineatul (1), atunci când aceste oferte sau anunțuri promovează produse sau servicii identice sau similare cu cele pentru care sunt înregistrate mărcile menționate.
- 29 O asemenea interpretare a acestei dispoziții este conformă cu obiectivul acesteia, care constă în a furniza titularului unei mărci un instrument juridic care să îi permită să interzică și astfel să pună capăt oricărei utilizări a mărcii sale de către un terț fără consimțământul său (Hotărârea din 2 aprilie 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, punctul 38).
- 30 În sfârșit, în ceea ce privește împrejurarea, amintită în decizia de trimitere, că, în cauza în care s-a pronunțat Hotărârea din 3 martie 2016, Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134), anunțul care a adus atingere mărcii unui terț era inițial licit, în timp ce anunțul în discuție în cauza principală a adus atingere de la bun început mărcii unui terț, este suficient să se arate că această împrejurare este lipsită

de relevanță în ceea ce privește unica întrebare analizată în cadrul prezentei trimiteri preliminare, care este aceea de a se stabili cine este autorul utilizării semnului identic sau similar cu marca unui terț în cazul preluării unui anunț care aduce atingere mărcii respective.

- 31 Având în vedere considerațiile care precedă, este necesar să se răspundă la întrebarea adresată că articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2008/95 trebuie interpretat în sensul că o persoană care își desfășoară activitatea în cadrul comerțului și care a plasat pe un site internet un anunț ce aduce atingere mărcii unui terț nu utilizează semnul identic cu această marcă atunci când administratorii altor site-uri internet preiau anunțul menționat, publicându-l, din proprie inițiativă și în nume propriu, pe aceste alte site-uri.

### **Cu privire la cheltuielile de judecată**

- 32 Întrucât, în privința părților din litigiul principal, 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 a zecea) declară:

**Articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci trebuie interpretat în sensul că o persoană care își desfășoară activitatea în cadrul comerțului și care a plasat pe un site internet un anunț ce aduce atingere mărcii unui terț nu utilizează semnul identic cu această marcă atunci când administratorii altor site-uri internet preiau anunțul menționat, publicându-l, din proprie inițiativă și în nume propriu, pe aceste alte site-uri.**

Semnături