CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

prezentate la 18 noiembrie 2008 [1]

I — Introducere

1. Într-o analiză relativ superficială, se pot deduce cel puțin două tendințe proprii dreptului mărcilor în ceea ce privește soluționarea conflictelor ce apar între diferite titluri de proprietate industrială. Prima dintre acestea abordează semnele ca simple bunuri necorporale care beneficiază de protecție în temeiul înregistrării, subliniind natura acestora de drepturi reale și acordând prioritate aspectelor de *ius civilis*, în special normelor referitoare la dreptul de proprietate.

2. În schimb, cea de a doua abordare pune accent pe mediul economic, invocând legăturile indisolubile dintre semne și cadrul normativ în materie comercială și, mai concret, reglementările în materie de concurență (ca monopoluri legale), ale căror principii delimitează cadrul drepturilor ce decurg din înregistrarea mărcilor la organismele însărcinate cu gestionarea înscrierii.

3. Astfel, în cazul unui conflict cu privire la un semn, prima abordare expusă tinde să dea câștig de cauză titularului mărcii ținând cont de preeminența dreptului de proprietate, în timp ce a doua abordare susține, în general, respectarea liberului schimb și a normelor în materie de concurență.

4. Chiar dacă nu adoptă în mod deschis niciuna dintre aceste tendințe, Directiva 89/104/CEE [2] reflectă tensiunile provocate de natura hibridă a semnelor, în calitate de titluri de proprietate și de elemente de regularizare a pieței de către stat.

5. În cadrul întrebărilor preliminare adresate Curții de către Oberster Patent- und Markensenat (organ administrativ suprem austriac, care deține competențe de soluționare a anumitor litigii în materie de brevete și mărci), abundă argumentele în favoarea ambelor concepții, dat fiind că litigiul privește limitele utilizării serioase a mărcilor. Problema centrală o reprezintă aspectul dacă o astfel de utilizare a semnelor există atunci când, deși sunt înregistrate pentru articole de

1 — Limba originală: spaniola.

2 — 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).

îmbrăcăminte și băuturi, nu au fost utilizate pentru această ultimă categorie de produse decât drept cadouri oferite cumpărătorilor de produse vestimentare pe care era aplicată marca în cauză. Chiar dacă ne considerăm mai curând adepții celei de a doua dintre tendințele expuse, am căutat să redactăm prezentele concluzii călăuziți de perceptele unui mare autor portughez, mai exact urmând „[…] instinctul sacru de a ignora orice teorie […]” [3].

II — Cadrul juridic

A — *Directiva 89/104*

6. Al optulea considerent al acestui act normativ comunitar face trimitere la condiția utilizării serioase și la consecințele nerespectării sale, indicând că „pentru a reduce numărul total al mărcilor înregistrate și protejate în Comunitate și, prin urmare, numărul conflictelor care apar între ele, este important să se ceară ca mărcile înregistrate să fie efectiv utilizate, sub amenințarea decăderii din drepturi” și adăugând în continuare „că nulitatea unei mărci nu poat[e] să fie pronunțată din cauza existenței unei mărci anterioare neutilizate, lăsând în același timp statelor membre posibilitatea de a aplica același principiu în ceea ce privește înregistrarea unei mărci sau de a prevedea că o marcă nu poate fi invocată cu titlu de valabilitate într-o acțiune în contrafacere dacă s-a stabilit, ca urmare a unei excepții, că titularul mărcii ar putea să fie decăzut din drepturile sale”.

7. Articolul 10 alineatul (1) din această directivă, denumit „Utilizarea mărcii”, prevede:

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

8. În vederea armonizării regulilor privind decăderea în materia semnelor înregistrate, articolul 12 alineatul (1) din directivă arată:

„(1) Titularul unei mărci poate fi decăzut din drepturile sale dacă, pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani, marca nu a fost utilizată în mod serios, în statul membru în cauză, pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta

3 — Pessoa, F., *Cartea neliniștirii* [traducere liberă].

este înregistrată și dacă nu există motive întemeiate pentru a nu fi fost utilizată; […]”

B — *Legea austriacă privind protecția mărcilor*

9. Potrivit articolului 33a alineatul 1 din Legea austriacă privind protecția mărcilor (Markenschutzgesetz) [4], orice persoană poate solicita radierea unei mărci înregistrate în Austria de cel puțin cinci ani sau care beneficiază de protecție în acest stat în temeiul articolului 2 alineatul 2, dacă această marcă nu a fost utilizată în mod serios în respectivul stat, nici de proprietar și nici de un terț cu consimțământul acestuia, pentru produsele sau pentru serviciile pentru care a fost înregistrată în perioada de cinci ani anterioară datei la care s-a depus cererea (articolul 10a din aceeași lege), cu excepția cazului în care titularul poate justifica neutilizarea.

10. Potrivit articolului 10a din Legea austriacă privind protecția mărcilor, prin utilizarea unui semn pentru desemnarea unui produs sau a unui serviciu se înțelege în special: 1) aplicarea semnului pe produse, pe ambalajul acestora sau pe obiecte pentru care serviciul este prestat sau ar trebui prestat; 2) oferirea produselor, punerea lor în circulație sau deținerea lor în aceste scopuri sub acest semn ori oferirea sau prestarea de servicii sub acest semn; 3) importul sau exportul de produse sub acest semn; sau 4) utilizarea semnului în documentele de afaceri, în anunțuri sau în publicitate.

4 — Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970, modificată ultima dată în BGBl. I, 151/2005.

III — Acțiunea principală și întrebarea preliminară

11. Societatea Maselli – Strickmode Gesellschaft mbH (denumită în continuare „Maselli”) este titulara mărcii verbale austriece nr. 127 803 WELLNESS, înregistrată, la 20 octombrie 1989, pentru produse din clasele 16 (reviste și cărți), 25 (articole de îmbrăcăminte) și 32 (băuturi nealcoolice, cu excepția berii fără alcool), în sensul nomenclaturii din Aranjamentul de la Nisa [5].

12. Chiar dacă, încă de la bun început, principalele activități desfășurate erau din domeniul modei, Maselli a utilizat marca pe parcursul anilor 1999 și 2000 pentru a desemna o băutură fără alcool pe care, astfel cum rezultă din documentele comerciale referitoare la promovarea articolelor sale de îmbrăcăminte, o oferea cadou oricărei persoane care cumpăra respectivele articole vestimentare [6]; băutura răcoritoare era îmbuteliată cu inscripția „WELLNESS-DRINK”, fiind imprimat un număr de 3 100 de etichete cu această denumire și fiind produs un număr de 800 de sticle de 0,35 l cu limonadă în acest scop.

5 — Privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, în versiunea revizuită și modificată.

6 — În cadrul ședinței, ca răspuns la una dintre întrebările pe care le-am formulat, Maselli a confirmat elementul de fapt indicat de Silberquelle în observațiile sale, potrivit căruia oferea limonada cadou la cumpărarea de șase pulovere a 100 de euro fiecare.

13. Societatea Silberquelle Gesellschaft m.b. H (denumită în continuare „Silberquelle") a solicitat Oficiului austriac pentru Brevete și Mărci radierea mărcii pentru neutilizare în ceea ce privește clasa 32. Aceasta a susținut că semnul era înregistrat de mai bine de cinci ani, însă nu fusese utilizat efectiv pentru produse din clasa 32 nici de către titular și nici de către un terț cu consimțământul acestuia. Silberquelle a precizat că Maselli dorea doar să își promoveze articolele textile și nu să creeze sau să mențină o piață pentru produsele din clasa 32. Aceasta a mai afirmat că societatea pârâtă nu utiliza emblema decât cu titlu pur simbolic.

14. Din decizia instanței de trimitere rezultă că divizia de anulare a Oficiului austriac pentru Brevete și Mărci a admis cererea formulată de Silberquelle și a radiat înregistrarea în ceea ce privește produsele din clasa 32 (băuturi nealcoolice, cu excepția berii fără alcool) cu începere de la 2 august 1997.

15. În acțiunea principală, Oberster Patent- und Markensenat a fost sesizat de Maselli cu recurs împotriva hotărârii sus-menționate, societatea invocând invaliditatea hotărârii în temeiul unei utilizări suficiente și serioase a mărcii cu începere din 1999, deși admitea „funcția accesorie" a acesteia.

16. Silberquelle, în schimb, solicită confirmarea anulării pronunțate în primă instanță de Oficiul austriac competent în materie de proprietate industrială.

17. În acest context, considerând că soluționarea acțiunii depinde de interpretarea Directivei 89/104, Oberster Patent- und Markensenat a decis să adreseze Curții, în temeiul articolului 234 CE, următoarea întrebare preliminară:

„Articolul 10 alineatul (1) și articolul 12 alineatul (1) din Directiva 89/104/CEE […] trebuie interpretate în sensul că o marcă face obiectul unei utilizări serioase atunci când este utilizată pentru produse (în speță, băuturi nealcoolice) pe care titularul mărcii le oferă gratuit, după încheierea contractului de vânzare, cumpărătorilor altor produse pe care le comercializează (în speță, articole de îmbrăcăminte)?"

IV — Procedura în fața Curții

18. Decizia de trimitere a fost primită la grefa Curții la 14 noiembrie 2007.

19. Silberquelle, Maselli, guvernele portughez și ceh, precum și Comisia au prezentat

observații scrise în termenul prevăzut la articolul 23 din Statutul Curții de Justiție, iar cele două societăți alături de instituția comunitară au și-au susținut observațiile oral în cadrul ședinței din 23 octombrie 2008.

V — Analiza întrebării preliminare

A — *Expunere*

20. Oberster Patent- und Markensenat dorește să afle care sunt limitele obligației asociate utilizării, astfel cum este reglementată în cadrul Directivei 89/104, dintr-o perspectivă cantitativă și nu calitativă, pentru a decide dacă elementele de utilizare a mărcii WELLNESS-DRINK de către Maselli îndeplinesc condițiile impuse de norma comunitară, nu în funcție de gradul de intensitate al prezenței pe piață, ci din punctul de vedere al legăturii cu funcțiile mărcii.

21. Jurisprudența Curții a elaborat o serie de criterii având ca obiect cantitatea de produs prezent pe piață necesară pentru a stabili utilizarea serioasă, înlăturând, pe de o parte, necesitatea ca aceasta să fie importantă [7] și acceptând, pe de altă parte, un eventual domeniu de aplicare minim, chiar dacă s-a impus condiția ca utilizarea în această măsură redusă să fie considerată justificată, în sectorul economic vizat, pentru menținerea sau crearea cotelor de piață în beneficiul produselor sau al serviciilor protejate de marcă [8].

22. În schimb, în ceea ce privește aspectele calitative ale utilizării serioase, mai precis caracteristicile esențiale care îi sunt proprii, jurisprudența însăși a atribuit noțiunii în cauză sarcina de a menține sau de a crea o piață pentru astfel de produse sau servicii, conformitate cu funcția esențială a mărcii, care este aceea de a garanta identitatea originii produselor sau serviciilor pentru care a fost înregistrată, cu excluderea efectivă a oricărei practici pur simbolice al cărei unic scop dorit este acela de a proteja drepturile conferite de înregistrare [9].

23. Prin urmare, dezbaterea în jurul căreia se articulează întrebarea preliminară analizată are în centrul său definirea parametrilor calitativi enunțați de către Curte, cele două tendințe opuse prezentate anterior putând fi regăsite în cadrul observațiilor prezentate în prezenta procedură, tendințe care ar putea, fără prejudicia o expunere detaliată ulterioară, să fie rezumate după cum urmează: prima, susținută de Maselli și de guvernul ceh, subliniază funcția esențială a mărcii în calitate de criteriu determinant pentru a soluționa litigiul în favoarea titularului mărcii

7 — Hotărârea din 11 martie 2003, Ansul (C-40/01, Rec., p. I-2439, punctul 39).

8 — Ordonanța din 27 ianuarie 2004, La Mer Technology (C-259/02, Rec., p. I-1159, punctul 21).

9 — Hotărârea Ansul, citată anterior, punctul 43, și concluziile pe care le-am prezentat în această cauză, punctele 52-58.

WELLNESS, iar cea de a doua, asupra căreia sunt de acord ceilalți intervenienți în proces, pune accentul pe premisa câștigării de noi cote de piață sau a menținerii cotelor câștigate anterior.

B — *Definirea pozițiilor exprimate și apreciere*

1. Argumentele intervenienților în procedura trimiterii preliminare

24. Din cele de mai sus decurge că întrebarea adresată de Oberster Patent- und Markensenat ne obligă să decidem dacă unul dintre cei doi parametri deține un rol predominant, detaliind doctrina Curții abordată în mod extrem de succint în cadrul punctelor preliminare din prezentele concluzii.

26. Astfel cum anticipam la punctul 22 din prezentele concluzii, observațiile părților care au intervenit în prezenta procedură pot fi divizate în două grupe, în funcție de răspunsul – negativ sau afirmativ – preconizat la întrebarea instanței de trimitere.

25. Pare necesar să se arate că, și potrivit jurisprudenței Curții, examinarea atât a elementelor cantitative, cât și a celor calitative trebuie să aibă la bază ansamblul faptelor și împrejurărilor adecvate pentru a stabili realitatea exploatării comerciale a semnului, în special utilizările considerate justificate în sectorul economic vizat pentru menținerea sau crearea cotelor de piață în beneficiul produselor sau serviciilor protejate de dreptul de proprietate industrială, natura acestor produse sau servicii, caracteristicile pieței, întinderea și frecvența utilizării mărcii, sarcină care revine instanței naționale [10].

27. Numărându-se printre cei care resping calificativul „serios” în privința utilizării mărcii WELLNESS, Silberquelle își întemeiază afirmațiile pe o analiză comparativă a articolelor 5 și 10 din Directiva 89/104, indicând că a doua dispoziție amintită nu menționează publicitatea printre mijloacele de utilizare a mărcii. Societatea invocă, între altele, un argument *per a contrario* în susținerea tezei sale, întrucât, în Hotărârea Ansul, citată anterior, Curtea, insistând în repetate rânduri asupra necesității ca folosirea simbolurilor să sporească prezența pe piață a produselor asupra cărora sunt aplicate, ar respinge implicit posibilitatea ca o astfel de utilizare semnificativă să aibă loc în cazul în care produsele lipsite de semnul respectiv sporesc volumul de vânzare al altor bunuri.

10 — Hotărârea Ansul, citată anterior, punctul 43, și Ordonanța La Mer Technology, citată anterior, punctul 22.

28. În ceea ce îl privește, în cadrul grupării care apără aceeași teză, guvernul portughez se limitează să sublinieze că activitățile pentru care era oferită băutura WELLNESS, drept cadou la cumpărarea de articole de îmbrăcăminte, nu creau nicio cotă pe piața în cadrul căreia se vindea băutura răcoritoare, deoarece consumatorii puteau beneficia de ea numai în mod indirect.

29. Înscriindu-se în cadrul aceleiași linii de oferire a unui răspuns negativ, Comisia consideră că este necesar să se aprecieze utilizarea mărcii în fiecare clasă de produse sau servicii.

30. Partizanii unui răspuns afirmativ, societatea Maselli și guvernul ceh, sunt de acord asupra ideii că distribuirea gratuită de limonadă determină intrarea indirectă a acestor bunuri pe piața relevantă, mai exact piața băuturilor nealcoolice, încurajând astfel dobândirea de cote de piață.

31. Maselli susține că, în speță, principiul utilizării conforme cu funcția de garantare a originii mărcii este respectat, deoarece marca indică faptul că băutura provine de la aceeași întreprindere care produce articolele de îmbrăcăminte. Societatea exprimă temerea că utilizarea efectivă a mărcii nu va fi recunoscută datorită prejudiciului pe care l-ar suferi, în măsura în care radierea mărcii și înregistrarea sa ulterioară de către un concurent ar obliga-o să își modifice strategia de publicitate, sistemul său de marketing fiind astfel afectat.

32. În afara aspectului privitor la funcția principală a mărcilor, guvernul ceh susține că utilizarea serioasă se reflectă în faptul că articolele vestimentare WELLNESS sunt asociate de către consumatori cu limonada primită cadou, asociere care pare suficientă pentru a constata existența unei astfel de utilizări serioase în sensul Directivei 89/104 și al jurisprudenței.

2. Apreciere

33. Considerăm indispensabilă, în speță, interpretarea Hotărârii Ansul, citată anterior, în lumina obiectivelor urmărite de directivă [11]. Cu toate acestea, anticipăm deja că, pentru motivele expuse în continuare, nu împărtășim analiza efectuată de Maselli și de guvernul ceh, ci ne declarăm mai curând, deși pentru motive mai nuanțate, în favoarea punctului de vedere apărat de primul grup de părți menționate anterior.

11 — O altă trimitere privind articolul 12 alineatul (1) din Directiva 89/104 se află în prezent pe rolul Curții; aceasta prezintă totuși diferențe substanțiale în privința situației de fapt în raport cu prezenta întrebare preliminară, astfel cum reiese din Concluziile avocatului general Mazák prezentate la 18 septembrie 2008, în cadrul cărora a fost stabilită o distincție între utilizarea externă și utilizarea internă a unui semn (în special punctele 29 și 30).

a) Teza întemeiată pe funcția de garanție de origine a mărcii

34. Este necesar să avansăm deja un prim element al analizei noastre, element care, deși binecunoscut, rămâne primordial, deoarece Directiva 89/104 reglementează anumite aspecte ale pieței și se află în strânsă legătură cu normele de concurență [12]; aceasta include două categorii de dispoziții: cele privind alcătuirea registrelor naționale ale mărcilor (articolele 2, 3, 4 și 10-14) și cele care privesc drepturile conferite prin înregistrarea mărcilor (articolele 5-9).

35. Funcția de garantare a originii îndeplinită de marcă, subliniată de Maselli și de guvernul ceh drept element determinant pentru soluționarea litigiului [13], este asociată acestei a doua categorii de dispoziții și, mai precis, în structura Directivei 89/104/CEE, se raportează la articolul 4 alineatul (1) și la articolul 5 alineatul (1), care sunt direct legate de riscul de confuzie [14], mai exact la pericolul 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 [15].

36. Potrivit jurisprudenței Curții privind cerința utilizării serioase a semnelor, această utilizare trebuie să fie realizată „în conformitate cu funcția esențială [a mărcii], care este aceea de a garanta originea produselor sau serviciilor pentru care a fost înregistrată” [16].

37. Cu toate acestea, respectiva constatare din cadrul Hotărârii Ansul nu reprezintă punctul său nodal.

38. Pe de o parte, din punct de vedere gramatical, recurgând la sintagma „în conformitate” [17], Curtea sugerează că utilizarea mărcii s-a axat dintotdeauna pe funcția sa esențială, subordonând această premisă subsidiară mesajului principal, care impune utilizarea sa „în scopul de a crea sau păstra un debușeu pentru aceste produse și servicii”, astfel cum explică în continuare Curtea în aceeași Hotărâre Ansul.

39. Pe de altă parte, afirmația prezintă o dată semnificativă în exegeză prin aceea că se arată de către Curte că funcția esențială a semnelor este aceea de a permite să se distingă fără vreo posibilă confuzie un anume produs sau serviciu de cele cu o proveniență diferită [18],

12 — Primul considerent al Directivei 89/104.

13 — Aluziile repetate ale reprezentantului Maselli în cadrul ședinței la Hotărârea din 12 noiembrie 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Rec., p. I-10273), nu ascund lipsa oricărei conexiuni între decizia respectivă și acțiunea principală din prezenta cauză.

14 — Hildebrandt, U., *Marken und andere Kennzeichen – Einführung in die Praxis*, Ed. Carl Heymanns, Berlin, 2006, p. 173.

15 — Hotărârea din 29 septembrie 1998, Canon (C-39/97, Rec., p. I-5507, punctele 29 și 30), Hotărârea din 22 iunie 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec., p. I-3819, punctul 17), și Hotărârea din 6 octombrie 2005, Medion (C-120/04, Rec., p. I-8551, punctul 26).

16 — Hotărârea Ansul, citată anterior, punctul 43.

17 — Și alte versiuni lingvistice confirmă interpretarea pe care am oferit-o „en consonancia con su función esencial”, în limba spaniolă, „entsprechend ihrer Hauptfunktion”, în limba germană, și „in accordance with its essential function”, în limba engleză.

18 — Hotărârea Ansul, citată anterior, punctul 36.

insistându-se astfel pe legătura dintre funcția de garanție și riscul de confuzie.

40. Privite astfel, punctele de vedere susținute de Maselli și de guvernul ceh suferă de o logică defectuoasă, dat fiind că, dacă ar fi aprofundat acest raționament cu privire la utilizarea conformă cu funcția esențială, aceste părți ar fi ajuns la concluzia că respectivul risc de confuzie nu apare decât atunci când clientul descoperă mărcile similare la momentul crucial când face o alegere între produse și mărcile asociate, cu atât mai mult când este vorba de produse precum limonada, ale cărei caracteristici obiective nu implică o cercetare atentă din partea consumatorului mediu înainte de cumpărare [19].

41. Dat fiind că, potrivit deciziei de trimitere, băuturile prin intermediul cărora Maselli recompensa cumpărătorii din sectorul articolelor de îmbrăcăminte nu erau disponibile publicului larg în locurile obișnuite de vânzare a băuturilor răcoritoare, orice comparare se dovedește imposibil de realizat și, astfel, trebuie îndepărtată orice posibilitate de confuzie în mintea consumatorilor.

42. În ceea ce privește asocierea dintre semn și renumele de care marca de articole vestimentare a început să se bucure, Maselli critică notorietatea de care s-ar bucura Silberquelle în cazul în care emblema WELLNESS ar fi radiată și reînregistrată în beneficiul acestei societăți. Totuși, considerăm că în acest caz ar fi mai curând vorba despre prețul pe care titularul actual al mărcii ar trebui să îl plătească pentru eroarea strategică pe care a comis-o nefiind prezent pe piața relevantă a băuturilor răcoritoare, deoarece acesta era domeniul în care se ducea lupta pentru obținerea de cote de piață; numai pe această piață există obligația concurenților de a respecta simbolurile comerciale ale rivalilor. Ar fi injust să se pretindă că adversarii în afaceri sondează piețe care nu prezintă nicio legătură cu piața relevantă, alcătuită din categoriile de bunuri desemnate în registru și care este singura în cadrul căreia sunt obligați să nu lezeze drepturile de marcă aparținând terților, cu excepția situației semnelor care, în orice caz, nu constituie obiectul prezentei trimiteri preliminare.

43. Interpretarea oferită de Maselli, contrară postulatelor pe care tocmai le-am expus, ar echivala cu adaptarea dreptului mărcilor în funcție de tacticile întreprinderilor, ignorând faptul că acestea trebuie să respecte delimitările definite de normele care guvernează acest domeniu juridic.

b) Importanța utilizării mărcii pe piața relevantă

44. În orice caz, poziția susținută de Maselli și de guvernul ceh nu este conformă nici cu o

19 — Hotărârea din 12 ianuarie 2006, Ruiz-Picasso și alții/OAPI (C-361/04 P, Rec., p. I-643, punctul 40), *a contrario sensu*.

interpretare sistematică a Directivei 89/104. Am evocat deja, la punctul 34 din cadrul prezentelor concluzii, cele două principale tipuri de dispoziții care alcătuiesc această directivă. În acest sens, articolele relevante în cadrul prezentei trimiteri preliminare privesc apropierea legislațiilor în domeniul registrelor naționale ale mărcilor. Dispozițiile în cauză nu se referă, așadar, la drepturile care decurg din aceste titluri de proprietate industrială, ci la principiile călăuzitoare ale funcției de înregistrare în sfera pieței, acordând o atenție specială ocrotirii concurenței.

45. Justificând necesitatea de a demonstra utilizarea serioasă a mărcilor prin necesitatea de reducere a numărului total de înregistrări în cadrul Comunității și, astfel, a eventualelor conflicte, al optulea considerent al Directivei 89/104 subliniază importanța liberei concurențe pe piețele bunurilor și serviciilor. Desigur, directiva urmărește simplificarea procedurilor sau, cel puțin, degrevarea birourilor de înregistrare a mărcilor, astfel încât acestea să nu devină adevărate cimitire pentru astfel de semne [20], însă aceasta reflectă totodată în mod real o realitate a pieței, oferind concurenților posibilitatea să acceadă la înregistrare pentru a obține certitudinea că semnul poate fi înscris, act căruia nu i se poate opune în justiție existența unui „cadavru" de marcă, adică un semn identic sau foarte similar care nu este în niciun fel prezent pe piață.

46. Împrejurarea că sarcinile de „asanare" a registrului sunt încredințate întreprinderilor concurente consolidează rolul preponderent pe care îl joacă concurența în privința adaptării birourilor de înregistrare a mărcilor la situația economică. După cum titularului unui semn i se solicită să îl utilizeze efectiv ca o contrapondere la dreptul său de proprietate industrială, tot astfel se impune și concurentului acestuia să inițieze procedura de curățire, mai precis decăderea din drepturi, pentru a putea înregistra semnul în favoarea sa. Administrația birourilor de înregistrare a mărcilor deține, prin urmare, o poziție neutră.

47. Transparența care trebuie să guverneze piața explică puterea oferită concurenților în sensul de a exclude sau de a radia elementele inactive din cadrul registrelor, care nu îndeplinesc funcția esențială a mărcilor, mai precis identificarea produselor, dat fiind că, în sfera economică, în cazul în care aceste bunuri nu sunt oferite spre vânzare, marca nu aduce niciun profit [21].

48. Pe cale de consecință, premisa de bază presupune ca titularul să asigure pătrunderea bunurilor ce poartă semnul distinctiv pe piața respectivelor produse [22], care, în acțiunea principală, este reprezentată de piața băuturilor nealcoolice; dacă titularul nu procedează

20 — Această faimoasă comparație este datorată lui Francescehlli, în opinia exprimată de Lobato, M., în *Comentario a la Ley 17/2001, de marcas*, Ed. Thomson-Civitas, Madrid, 2007, p. 650.

21 — Landes, W. M., și Posner, R. A., *La estructura económica del Derecho de propiedad intelectual e industrial*, tradusă de V. M. Sánchez Álvarez, Ed. Fundación Cultural del Notariado, Madrid, 2006, p. 238.

22 — Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 467.

astfel, mărfurile sale nu s-ar deosebi de altele. Având în vedere modalitatea în care băutura răcoritoare WELLNESS-DRINK ajunge la consumatori, sub forma unui cadou oferit la achiziționarea de articole de îmbrăcăminte, cumpărătorul nu realizează niciun act conștient de achiziționare a băuturii îmbuteliate, necomparându-l cu alte băuturi similare și fungibile, iar marca nu se afirmă în raport cu cele ale concurenților grație preferinței exprimate de client.

49. În aceste condiții, simbolul băuturii rămâne în afara pieței respective și nu rivalizează cu alte semne, orice obstacol în calea achiziționării sale de către terți fiind astfel îndepărtat [23], în măsura în care aplicarea mărcii pe unele sticle reprezintă un simplu instrument, un gest amabil menit să sporească adeziunea consumatorului la marca WELLNESS în sectorul articolelor de îmbrăcăminte. Piața limonadelor rămâne, în schimb, străină de produsul oferit de Maselli și de marca acestuia. Pare puțin probabil ca, grație achiziționării de haine cu marca WELLNESS, o persoană, entuziasmată de calitățile băuturii răcoritoare primite cadou, să fie dispusă să cheltuiască bani pentru a achiziționa mai multe haine, de care nu are nevoie, cu unicul scop de a obține limonada. Însă, chiar dacă ar acționa astfel, achizițiile unei astfel de persoane nu ar spori cota de piață a mărcii respective în domeniul băuturilor, ci în cel al articolelor de vestimentație, ceea ce s-ar potrivi perfect cu scopul în care Maselli a oferit sucul: acela de reclamă pentru activitatea sa principală, mai exact moda.

23 — În ceea ce privește dreptul german, a se vedea Bous, U., „§ 26 MarkenG", în Ekey, F., și Klippel, D., *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, Ed. C. F. Müller, Heidelberg, 2003, p. 391.

c) Utilizarea semnelor în publicitate

50. Aceste ultime considerații ne îndeamnă să ne interesăm, ca punct culminant al expunerii, la ideile susținute în observațiile prezentate în fața Curții cu privire la utilizarea mărcilor în publicitate, pentru a verifica dacă există sau nu există o utilizare serioasă în sensul articolelor 10 și 12 din Directiva 89/104.

51. Doctrina [24] admite că utilizarea în publicitate constituie o formă de utilizare serioasă a mărcii. Jurisprudența Curții a stabilit că semnele inserate în campanii publicitare pentru mărfuri care sunt deja comercializate fac parte din categoria utilizării serioase, asemenea celor care însoțesc bunurile și serviciile a căror vânzare, gândită de întreprindere în vederea câștigării de clienți prin intermediul acestui tip de campanie, este iminentă [25].

52. Cu toate acestea, se pare că niciuna dintre părți nu s-a exprimat cu privire la utilizarea emblemei în abstract, cu alte cuvinte fără legătură cu piața produselor pe care este aplicată marca, precum limonada WELLNESS-DRINK. S-a afirmat că simpla aplicare

24 — Ströbele, P., „§ 26 Benutzung der Marke", în Ströbele, P., și Hacker, F., *Markengesetz*, ediția a opta, Ed. Carl Heymanns, Köln, 2006, p. 999, Fernández Nóvoa, C., *op. cit.*, p. 469 și următoarele, și, în ceea ce privește marca comunitară, von Mühlendahl, A., și Ohlgart, D., *Die Gemeinschaftsmarke*, Ed. C. H. Beck/Verlag Stämpfli + Cie AG, Berna/München, 1998, p. 67.

25 — Hotărârea Ansul, citată anterior, punctul 37, și Ordonanța La Mer Technology, citată anterior, punctul 19.

a unei mărci înregistrate pe obiecte promoționale nu îndeplinește condițiile privind utilizarea serioasă a mărcii deoarece este lipsită de orice legătură cu obiectul pentru care a fost solicitată protecția prin intermediul unei mărci [26].

53. Chiar dacă acest context este foarte similar cu cel din acțiunea principală, există posibilitatea ca învățămintele ce pot fi trase să nu poată fi transpuse complet în cazul de față, dat fiind că protecția semnului cuprinde întreaga categorie de mărfuri oferite drept cadou. Totuși, respectiva concluzie ni se pare extrem de atractivă, într-atât încât o considerăm aplicabilă în prezenta cauză, deoarece, lipsind legătura cu piața, după cum am explicat deja, sticlele cu limonadă pe care apare marca WELLNESS-DRINK devin o reclamă complet disociată de marca de băuturi.

54. Afirmația societății Maselli potrivit căreia, dacă ar fi decăzută din drepturi cu privire la ideogramă, anunțurile sale publicitare privind marca WELLNESS ar favoriza un concurent care, ulterior, ar înregistra-o în nume propriu nu mă convinge nici din punctul de vedere al publicității. Chiar dacă situația ar fi cea descrisă de Maselli, această consecință ar fi mai logică decât respingerea decăderii pentru motivul că societatea a făcut publicitate pentru produse pe care nu le mai vinde ulterior, deoarece, într-un astfel de caz, eforturile depuse pentru a face cunoscută limonada nu ar fi nici măcar în folosul întreprinderii înseși, dat fiind că aceasta nu este prezentă pe piața băuturilor nealcoolice.

55. A accepta teza susținută de Maselli ar echivala, prin urmare, cu a acorda un vot în alb utilizării obstructive a mărcilor, cu implicații similare unei utilizări pur simbolice, în măsura în care ar apărea semne absente de pe piață, ceea ce ar duce la o blocare nejustificată a înregistrării mărcilor.

56. Rezumând, o marcă ce nu participă la jocul concurenței pe piața bunurilor pentru care a fost înregistrată, singurul mediu în care poate să își îndeplinească funcția de garantare a originii pentru a deosebi produsele pe care este aplicată de cele ale altor societăți, nu este folosită în mod serios în sensul Directivei 89/104, nici chiar în cazul în care mărfurile care poartă acest semn constituie un suport publicitar pentru sporirea vânzărilor altor produse prevăzute cu același semn.

57. La întrebarea adresată Curții nu poate fi oferit decât un răspuns negativ, întrucât protecția mărcilor nu constă exclusiv în garantarea drepturilor ce decurg din înregistrare, ci și în ocrotirea pozițiilor de pe piață, cerința utilizării devenind instrumentul cel mai adecvat pentru a soluționa conflictele lipsite de justificare economică [27].

26 — Bous, U., *op. cit.*, p. 389.

27 — Von Mühlendahl, A., și Ohlgart, D., *op. cit.*, p. 61.

VI — Concluzie

58. Având în vedere explicațiile de mai sus, propunem Curții să răspundă la întrebarea preliminară adresată de Oberster Patent- und Markensenat după cum urmează:

„Articolul 10 alineatul (1) și articolul 12 alineatul (1) 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 există utilizare serioasă a unei mărci în cazul în care aceasta este folosită pentru a desemna băuturi nealcoolice pe care titularul mărcii le oferă gratis clienților la achiziționarea de produse de îmbrăcăminte pe care le comercializează el însuși."