HOTĂRÂREA CURȚII (Camera întâi)

6 februarie 2014*

„Trimitere preliminară — Mărci — Directiva 89/104/CEE — Drepturi conferite de marcă — Marcă de renume — Protecție extinsă la produse sau servicii care nu sunt similare — Utilizarea de către un terț, fără un motiv întemeiat, a unui semn identic sau similar cu marca de renume — Noțiunea «motiv întemeiat»”

În cauza C-65/12,

având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos), prin decizia din 3 februarie 2012, primită de Curte la 8 februarie 2012, în procedura

Leidseplein Beheer BV,

Hendrikus de Vries

împotriva

Red Bull GmbH,

Red Bull Nederland BV,

CURTEA (Camera întâi),

compusă din domnul A. Tizzano, președinte de cameră, domnul K. Lenaerts, vicepreședinte al Curții, îndeplinind funcția de judecător al Camerei întâi, domnii A. Borg Barthet și E. Levits (raportor) și doamna M. Berger, judecători,

avocat general: doamna J. Kokott,

grefier: doamna M. Ferreira, administrator principal,

având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 27 februarie 2013,

luând în considerare observațiile prezentate:

— pentru Leidseplein Beheer BV și domnul de Vries, de T. Cohen Jehoram și de L. Bakers, advocaten;

— pentru Red Bull GmbH și Red Bull Nederland BV, de S. Klos, advocaat;

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

* Limba de procedură: neerlandeza.

— pentru Comisia Europeană, de F. Wilman și de F. Bulst, în calitate de agenți,

după ascultarea concluziilor avocatului general în ședința din 21 martie 2013,

pronunță prezenta

Hotărâre

1 Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 5 alineatul (2) 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 Leidseplein Beheer BV și domnul de Vries (denumiți în continuare, împreună, „De Vries”), pe de o parte, și Red Bull GmbH și Red Bull Nederland BV (denumite în continuare, împreună, „Red Bull”), pe de altă parte, cu privire la producerea și la comercializarea de către De Vries a unor băuturi energizante în ambalaje pe care figurează semnul „Bull Dog” sau un alt semn din care ar face parte elementul verbal „Bull” sau alte semne care, prin similitudinea lor, pot fi confundate cu mărcile înregistrate ale Red Bull.

Cadrul juridic

Dreptul Uniunii

3 Articolul 5 din Directiva 89/104, preluat ulterior, în esență, la articolul 5 din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO L 299, p. 25, rectificare în JO 2009, L 11, p. 86), prevede sub titlul „Drepturi conferite de marcă”:

„(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 [fără motive întemeiate] obține foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii ori aduce atingere acestora.

[…]”

Dreptul olandez

4 În domeniul dreptului mărcilor, legislația olandeză se bazează pe Convenția Benelux în materie de proprietate intelectuală (mărci și desene sau modele industriale), semnată la Haga la 25 februarie 2005 (denumită în continuare „Convenția Benelux”).

5 Articolul 2.20 alineatul 1 litera (c) din această convenție, care a înlocuit fostul articol 13 secțiunea A alineatul 1 litera (c) din Legea uniformă Benelux privind mărcile, are următorul cuprins:

„1. Marca înregistrată conferă titularului său un drept exclusiv. Fără a aduce atingere unei eventuale aplicări a dreptului comun în materie de răspundere civilă, dreptul exclusiv conferit de o marcă permite titularului său să interzică oricărui terț care nu are consimțământul său următoarele:

[…]

(c) să utilizeze în comerț un semn identic sau similar cu marca pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care este înregistrată marca, atunci când această marcă se bucură de renume pe teritoriul Benelux și când prin utilizarea semnului fără un motiv întemeiat se obțin foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii sau se aduce atingere acestora;

[…]”

Litigiul principal și întrebarea preliminară

6 Red Bull este titularul în Benelux, printre altele, al mărcii verbale și figurative Red Bull Krating-Daeng (denumită în continuare „marca Red Bull Krating-Daeng”), care a fost înregistrată la 11 iulie 1983 pentru produse în special din clasa 32, referitoare la băuturile nealcoolice.

7 De Vries este titularul în Benelux, pentru produse din această clasă 32, al mărcilor următoare:

— marca verbală și figurativă The Bulldog, înregistrată la 14 iulie 1983;

— marca verbală The Bulldog, înregistrată la 23 decembrie 1999, precum și

— marca verbală și figurativă The Bulldog Energy Drink, înregistrată la 15 iunie 2000.

8 Din decizia de trimitere reiese că nu se contestă de către părți faptul că, înainte ca Red Bull să își înregistreze marca, în anul 1983, De Vries utiliza semnul „The Bulldog” ca denumire comercială a unei activități de servicii hoteliere, de restaurant și de cafenea (denumite în continuare „servicii horeca”) în cadrul cărora se vindeau băuturi. Părțile nu dispută nici faptul că marca Red Bull Krating-Daeng se bucură de un renume cert pe teritoriul Benelux.

9 Considerând că prin utilizarea de către De Vries a semnului distinctiv „The Bulldog”, în măsura în care este constituit din elementul verbal „Bull”, se aduce atingere mărcii Red Bull Krating-Daeng, Red Bull a sesizat Rechtbank Amsterdam (Tribunalul Districtual din Amsterdam) la 27 iunie 2005, solicitând ca De Vries să fie obligat să înceteze producerea și comercializarea de băuturi energizante în ambalaje pe care figurează semnul „Bull Dog”, un alt semn din care ar face parte elementul verbal „Bull” sau alte semne care, prin similitudinea lor, pot fi confundate cu mărcile înregistrate de Red Bull.

10 Cu titlu reconvențional, De Vries a solicitat declararea decăderii Red Bull pe teritoriul Benelux din drepturile aferente mărcii Red Bull Krating-Daeng.

11 Prin hotărârea din 17 ianuarie 2007, Rechtbank Amsterdam a respins toate cererile.

12 Prin hotărârea din 2 februarie 2010, Gerechtshof te Amsterdam (Curtea de Apel din Amsterdam) a admis în mare parte apelul formulat de Red Bull împotriva hotărârii pronunțate de Rechtbank Amsterdam. Gerechtshof te Amsterdam a reținut, pe de o parte, că marca Red Bull Krating-Daeng era de renume în Benelux și, pe de altă parte, ca urmare a similitudinii care rezulta din utilizarea elementului „Bull" comun acestei mărci și semnului „The Bulldog" utilizat de De Vries pentru băuturile energizante, că publicul relevant stabilea o legătură între marca respectivă și acest semn, fără însă a le confunda.

13 Gerechtshof te Amsterdam a considerat că semnul respectiv era similar cu marca Red Bull Krating-Daeng și că De Vries, înscriindu-se în contextul imaginii acestei mărci de renume, ar fi vrut să profite de reputația mărcii respective pentru a beneficia de cota de piață a băuturilor energizante deținută de Red Bull, care corespunde unei cifre de afaceri de mai multe miliarde de euro.

14 Faptul, invocat de De Vries, potrivit căruia marca The Bulldog ar fi fost folosită în continuarea utilizării, începută anterior anului 1983, a semnului „The Bulldog" pentru comercializare și pentru desemnarea unei activități horeca constând în special în vânzarea de băuturi nu a fost calificat de Gerechtshof te Amsterdam drept un motiv întemeiat care permite utilizarea acestui semn.

15 Astfel, potrivit Gerechtshof te Amsterdam, De Vries nu a justificat că era atât de necesar să utilizeze semnul respectiv încât nu se putea presupune în mod rezonabil că se va abține să îl utilizeze.

16 De Vries a formulat recurs în fața Hoge Raad der Nederlanden (Curtea Supremă) împotriva deciziei Gerechtshof te Amsterdam, reproșând acestei din urmă instanțe în special că a interpretat în mod restrictiv noțiunea „motiv întemeiat", în sensul articolului 5 alineatul (2) din Directiva 89/104 (denumită în continuare noțiunea «motiv întemeiat»). În speță, utilizarea cu bună-credință, anterior înregistrării mărcii Red Bull Krating-Daeng, a semnului „The Bulldog" ca denumire comercială ar constitui un astfel de motiv.

17 Instanța de trimitere constată că Gerechtshof te Amsterdam a aplicat, în cauza supusă judecății sale, criteriul de necesitate a utilizării semnului care este formulat în Hotărârea Curții de Justiție Benelux din 1 martie 1975, Colgate Palmolive/Bols (Claeryn/Klarein), în vederea aprecierii existenței unui motiv întemeiat care să permită această utilizare.

18 Instanța de trimitere are îndoieli cu privire la interpretarea pe care Gerechtshof te Amsterdam a dat-o noțiunii „motiv întemeiat". Pe de o parte, această noțiune, astfel cum este prevăzută la articolul 2.20 alineatul 1 litera (c) din Convenția Benelux, trebuia interpretată conform articolului 5 alineatul (2) din Directiva 89/104. Pe de altă parte, în Hotărârea din 22 septembrie 2011, Interflora și Interflora British Unit (C-323/09, Rep., p. I-8625), Curtea de Justiție a Uniunii Europene ar conferi noțiunii respective o sferă mai extinsă decât cea reținută de Curtea de Justiție Benelux în Hotărârea Colgate Palmolive/Bols (Claeryn/Klarein), citată anterior.

19 În aceste condiții, Hoge Raad der Nederlanden a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarea întrebare preliminară:

„Articolul 5 alineatul (2) din Directiva [89/104] trebuie interpretat în sensul că există un motiv întemeiat, în sensul acestei dispoziții, și în cazul în care semnul identic sau similar cu o marcă de renume era deja utilizat cu bună-credință de către terțul/terții în cauză înainte de înregistrarea mărcii?"

Cu privire la întrebarea preliminară

20 Prin intermediul întrebării formulate, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă articolul 5 alineatul (2) din Directiva 89/104 trebuie interpretat în sensul că poate fi calificată drept „motiv întemeiat”, în sensul acestei dispoziții, utilizarea de către un terț a unui semn similar cu o marcă de renume pentru un produs identic cu cel pentru care a fost înregistrată marca atunci când se dovedește că acest semn a fost utilizat anterior înregistrării mărcii respective.

21 Având în vedere împrejurările din litigiul principal și în măsura în care prin întrebarea preliminară adresată se solicită interpretarea termenilor articolului 5 alineatul (2) din Directiva 89/104, trebuie amintit că, deși această dispoziție nu se referă expres decât la ipoteza în care se utilizează un semn identic sau similar cu o marcă de renume pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care este înregistrată această marcă, protecția enunțată de aceasta este valabilă cu atât mai mult și în raport cu utilizarea unui semn identic sau similar unei mărci de renume pentru produse și servicii identice sau similare cu cele pentru care este înregistrată marca (Hotărârea Interflora și Interflora British Unit, citată anterior, punctul 68 și jurisprudența citată).

22 De asemenea, din moment ce părțile nu contestă că marca Red Bull Krating-Daeng este de renume, iar titularul acestei mărci solicită încetarea producerii și a comercializării de către De Vries, în ambalaje pe care figurează un semn similar cu marca respectivă, a unui produs identic cu cel pentru care a fost înregistrată marca, articolul 5 alineatul (2) din Directiva 89/104 este aplicabil cauzei principale.

23 Părțile din litigiul principal nu sunt de acord totuși cu privire la sfera noțiunii „motiv întemeiat”. În timp ce De Vries consideră că utilizarea cu bună-credință a unui semn similar unei mărci de renume atunci când această utilizare este anterioară înregistrării acestei mărci poate intra în sfera acestei noțiuni, Red Bull susține că noțiunea respectivă nu include decât motive obiectiv imperative.

24 În primul rând, Red Bull susține că interpretarea extinsă a noțiunii „motiv întemeiat” care rezultă din argumentația formulată de De Vries conduce indirect la recunoașterea mărcilor neînregistrate, în timp ce Convenția Benelux a reținut, în conformitate cu Directiva 89/104, un sistem de protecție a mărcilor care se întemeiază numai pe înregistrarea acestora.

25 În al doilea rând, Red Bull susține că această interpretare ar conduce, în mod eronat, la situația în care sfera drepturilor conferite de articolul 5 alineatul (2) din directiva menționată titularului unei mărci înregistrate în vederea protecției acesteia ar fi mai redusă decât sfera drepturilor pe care acest titular le are în temeiul alineatului (1) al acestui articol.

26 În consecință, trebuie mai întâi să se aprecieze sfera noțiunii „motiv întemeiat”, înainte de a se stabili, în continuare, în considerarea acestei aprecieri, dacă utilizarea, anterioară înregistrării unei mărci de renume, a unui semn similar cu această marcă poate intra în sfera acestei noțiuni atunci când acest semn este utilizat pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care marca respectivă a fost înregistrată.

Cu privire la sfera noțiunii „motiv întemeiat”

27 Trebuie să se constate de la bun început că noțiunea „motiv întemeiat” nu este definită în Directiva 89/104. În plus, modul de redactare a articolului 5 alineatul (2) din această directivă nu este de natură să susțină interpretarea strictă pe care Red Bull o dă acestei noțiuni.

28 Prin urmare, trebuie să se interpreteze această noțiune având în vedere economia generală și obiectivele sistemului din care face parte (a se vedea în acest sens Hotărârea din 9 ianuarie 2003, Davidoff, C-292/00, Rec., p. I-389, punctul 24), precum și, în special, ținând seama de contextul prevederii care o conține (a se vedea în acest sens Hotărârea din 27 iunie 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, punctul 25).

29 Cu titlu introductiv, trebuie amintit că, deși articolul 5 din Directiva 89/104 prevede că marca înregistrată conferă titularului său un drept exclusiv, din această dispoziție rezultă și restricții cu privire la exercitarea acestui drept.

30 Rezultă astfel dintr-o jurisprudență constantă că dreptul exclusiv prevăzut de această dispoziție este acordat în scopul de a permite titularului mărcii să își protejeze interesele specifice în calitate de titular al acestei mărci, cu alte cuvinte, să garanteze că aceasta își poate îndeplini funcțiile specifice. În consecință, exercitarea acestui drept trebuie să fie rezervată pentru cazurile în care utilizarea semnului de către un terț aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere uneia dintre funcțiile mărcii. Printre aceste funcții figurează nu doar funcția esențială a mărcii, care constă în a garanta consumatorilor proveniența produsului sau a serviciului în cauză, ci și celelalte funcții ale acesteia, precum cea care constă în garantarea calității acestui produs sau serviciu ori funcțiile de comunicare, de investiție sau de publicitate (Hotărârea din 19 septembrie 2013, Martin Y Paz Diffusion, C-661/11, punctul 58 și jurisprudența citată).

31 În această privință, trebuie subliniat că din textul articolului 5 alineatul (1) din Directiva 89/104 și din al zecelea considerent al acesteia rezultă că legislația statelor membre a fost armonizată în sensul că dreptul exclusiv conferit de o marcă oferă titularului acesteia o protecție „absolută” împotriva utilizării de către terți a unor semne identice cu această marcă pentru produse sau servicii identice (Hotărârea Interflora și Interflora British Unit, citată anterior, punctul 36).

32 Deși legiuitorul Uniunii a considerat „absolută” protecția împotriva utilizării neautorizate a unor semne identice cu marca pentru produse și servicii identice cu cele pentru care este înregistrată aceasta, Curtea a analizat această calificare subliniind că, oricât de importantă ar fi, protecția acordată de articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 nu vizează decât să permită titularului mărcii să își protejeze interesele specifice în calitate de titular al acesteia, cu alte cuvinte, să garanteze că marca își poate îndeplini funcțiile specifice. Curtea a dedus din aceasta că exercitarea dreptului exclusiv conferit de marcă trebuie să fie rezervată pentru cazurile în care utilizarea semnului de către un terț aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcțiilor mărcii (Hotărârea Interflora și Interflora British Unit, citată anterior, punctul 37).

33 Or, articolul 5 alineatul (2) din directiva menționată instituie în favoarea mărcilor de renume o protecție mai extinsă decât cea prevăzută la alineatul (1) al aceluiași articol. Condiția specifică a acestei protecții constă în utilizarea fără un motiv întemeiat a unui semn identic sau similar unei mărci înregistrate, prin care se obțin sau s-ar obține foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele acestei mărci ori care aduce sau ar aduce atingere acestora (Hotărârea din 18 iunie 2009, L’Oréal și alții C-487/07, Rep., p. I-5185, punctul 34 și jurisprudența citată).

34 Prin urmare, prin transpunerea articolului 5 alineatul (2) din Directiva 89/104 în legislația sa, un stat membru trebuie să acorde produselor sau serviciilor identice sau similare o protecție cel puțin la fel de extinsă ca în cazul produselor sau serviciilor care nu sunt similare. Astfel, opțiunea statului membru privește însuși principiul acordării unei protecții mai mari mărcilor de renume, iar nu situațiile la care se referă această protecție în cazul în care statul membru respectiv o acordă (a se vedea Hotărârea din 23 octombrie 2003, Adidas-Salomon și Adidas Benelux, C-408/01, Rec., p. I-12537, punctul 20).

35 Cu toate acestea, o astfel de constatare nu poate însemna că noțiunea „motiv întemeiat” ar trebui interpretată în considerarea domeniului de aplicare al articolului 5 alineatul (1) din Directiva 89/104.

36 Astfel, după cum a subliniat în esență avocatul general la punctul 29 din concluzii, alineatele (1) și (2) ale articolului 5 din această directivă nu au același obiect, astfel încât normele privind protecția mărcilor obișnuite se pot aplica în cazuri care nu sunt reglementate de dispozițiile aferente protecției mărcilor de renume. Invers, aceste ultime dispoziții se pot aplica în cazuri care nu sunt reglementate de normele privind protecția mărcilor obișnuite.

37 În consecință, în mod eronat Red Bull și guvernul italian susțin că sistemul de protecție a mărcilor întemeiat pe înregistrarea lor, preluat de Convenția Benelux, s-ar opune ca sfera drepturilor recunoscute titularului unei mărci înregistrate să poată fi delimitată.

38 Astfel, trebuie arătat că numai în anumite condiții articolul 5 alineatul (2) din Directiva 89/104 dă dreptul titularilor unei mărci de renume să interzică terților utilizarea unor semne identice sau similare cu mărcile lor pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care sunt înregistrate mărcile respective.

39 Protecția mărcilor de renume este mai extinsă decât cea a mărcilor obișnuite în sensul că interzicerea utilizării unui semn de către un terț nu depinde nici de identitatea prevăzută la articolul 5 alineatul (1) litera (a) din directiva menționată între semn și marcă, nici de riscul de confuzie menționat la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din aceeași directivă.

40 Mai precis, titularul unei mărci de renume nu trebuie să justifice, pentru a invoca protecția prevăzută la articolul 5 alineatul (2) din Directiva 89/104, existența unei atingeri aduse caracterului distinctiv ori renumelui acestei mărci, din moment ce, prin utilizarea unui semn identic sau similar cu marca respectivă, un terț obține foloase necuvenite din renumele acesteia.

41 Cu toate acestea, Directiva 89/104 are drept scop, în general, realizarea unui echilibru între, pe de o parte, interesele titularului unei mărci de a apăra funcția esențială a acesteia și, pe de altă parte, interesele altor operatori economici de a dispune de semne care pot desemna produsele și serviciile lor (Hotărârea din 27 aprilie 2006, Levi Strauss, C-145/05, Rec., p. I-3703, punctul 29).

42 În consecință, protecția drepturilor de care titularul unei mărci beneficiază în temeiul directivei menționate nu este necondiționată, din moment ce, pentru a pune în echilibru interesele în cauză, această protecție este limitată în special la cazurile în care titularul se dovedește suficient de vigilent opunându-se utilizării de către alți operatori a unor semne care pot aduce atingere mărcii sale (Hotărârea Levi Strauss, citată anterior, punctul 30).

43 Or, într-un sistem de protecție a mărcilor precum cel adoptat, în temeiul Directivei 89/104, de Convenția Benelux, interesele unui terț de a utiliza în comerț un semn similar cu o marcă de renume sunt luate în considerare, în contextul articolului 5 alineatul (2) din această directivă, prin posibilitatea utilizatorului semnului respectiv de a invoca un „motiv întemeiat”.

44 Astfel, atunci când titularul mărcii de renume a reușit să demonstreze existența uneia dintre atingerile avute în vedere la articolul 5 alineatul (2) din această directivă, în special obținerea unor foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii respective, revine terților care au utilizat un semn similar obligația de a dovedi că utilizarea unui astfel de semn are un motiv întemeiat (a se vedea prin analogie Hotărârea din 27 noiembrie 2008, Intel Corporation, C-252/07, Rep., p. I-8823, punctul 39).

45 Rezultă că noțiunea „motiv întemeiat” nu poate include numai motive obiectiv imperative, ci poate să privească și interesele subiective ale unui terț care utilizează un semn identic sau similar cu marca de renume.

46 Astfel, noțiunea „motiv întemeiat” nu urmărește soluționarea unui conflict între o marcă de renume și un semn similar a cărui utilizare este anterioară înregistrării acestei mărci sau limitarea drepturilor recunoscute titularului mărcii respective, ci găsirea un echilibru între interesele în cauză ținând seama, în contextul specific al articolului 5 alineatul (2) din Directiva 89/104 și având în vedere protecția extinsă de care se bucură aceeași marcă, de interesele terțului utilizator al acestui semn. În acest mod, invocarea de către un terț a unui motiv întemeiat pentru utilizarea unui semn similar cu o marcă de renume nu poate să conducă la recunoașterea în favoarea sa a unor drepturi aferente unei mărci înregistrate, dar obligă titularul mărcii de renume să tolereze utilizarea unui semn similar.

47 Curtea a statuat la punctul 91 din Hotărârea Interflora și Interflora British Unit, citată anterior, referitoare la o cauză în legătură cu utilizarea unor cuvinte-cheie pentru o referențiere pe internet, că, atunci când publicitatea afișată pe internet pornind de la un cuvânt-cheie care corespunde unei mărci de renume propune, fără să ofere o simplă imitație a produselor sau a serviciilor titularului acestei mărci, fără să aducă o atingere renumelui mărcii sau caracterului distinctiv al acesteia și, în sfârșit, fără să aducă atingere funcțiilor mărcii respective, o alternativă în raport cu produsele sau cu serviciile titularului mărcii de renume, trebuie să se conchidă că o asemenea utilizare se înscrie, în principiu, în cadrul unei concurențe sănătoase și loiale în sectorul produselor sau al serviciilor în cauză și, prin urmare, se produce pentru un „motiv întemeiat”.

48 În consecință, noțiunea „motiv întemeiat” nu poate fi interpretată ca limitându-se la motive obiectiv imperative.

49 De asemenea, trebuie analizat în ce condiții utilizarea de către un terț a unui semn similar cu o marcă de renume pentru un produs identic cu cel pentru care a fost înregistrată această marcă, atunci când s-a dovedit că acest semn a fost utilizat anterior înregistrării mărcii respective, poate fi inclusă în această noțiune.

Cu privire la condițiile în care utilizarea anterioară a unui semn similar celui al unei mărci de renume poate intra în sfera noțiunii „motiv întemeiat”

50 De Vries susține în observațiile sale că utilizează semnul „The Bulldog” pentru servicii horeca din anul 1975. Din decizia de trimitere reiese că această utilizare este dovedită începând cu o dată anterioară înregistrării mărcii Red Bull Krating-Daeng. În plus, De Vries este titularul mărcii verbale și figurative The Bulldog în special pentru băuturi nealcoolice, înregistrată la 14 iulie 1983. Data de la care De Vries produce și comercializează băuturi energizante în ambalaje pe care figurează semnul „Bull Dog” nu este precizată.

51 Nu se contestă faptul că De Vries utiliza semnul „The Bulldog” pentru alte servicii și produse decât cele pentru care a fost înregistrată marca Red Bull înainte ca această marcă să își dobândească renumele.

52 Curtea a statuat că, atunci când un terț încearcă, prin utilizarea unui semn similar cu o marcă de renume, să se situeze în contextul imaginii acesteia pentru a beneficia de puterea sa de atracție, de reputația și de prestigiul acesteia, precum și să exploateze, fără nicio compensație financiară și fără a trebui să facă eforturi proprii în această privință, efortul comercial al titularului mărcii pentru a crea și pentru a menține imaginea acestei mărci, foloasele necuvenite care rezultă din utilizarea menționată trebuie să fie considerate ca fiind obținute în mod neloial din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii respective (a se vedea Hotărârea L’Oréal, citată anterior, punctul 49).

53 Pentru a stabili dacă o utilizare de către un terț anterioară înregistrării unei mărci de renume a unui semn similar cu această marcă poate fi calificată drept „motiv întemeiat”, în sensul articolului 5 alineatul (2) din Directiva 89/104, și poate să permită justificarea faptului că acest terț obține foloase din renumele mărcii respective, revine instanței de trimitere sarcina să realizeze o apreciere, ținând seama în special de două elemente.

54 În primul rând, pentru o astfel de analiză este necesar să se determine care este răspândirea semnului respectiv și să se aprecieze reputația de care se bucură în rândul publicului vizat. În speță, nu se contestă că semnul „The Bulldog” este utilizat pentru un ansamblu de produse și servicii horeca începând cu o dată anterioară sau contemporană anului 1983. Data de la care De Vries a pus în vânzare băuturi energizante nu este însă specificată în decizia de trimitere.

55 În al doilea rând, trebuie să se aprecieze intenția utilizatorului aceluiași semn.

56 În această privință, pentru a califica utilizarea unui semn similar cu o marcă de renume ca fiind de bună-credință, trebuie să se țină seama de gradul de proximitate între produsele și serviciile pentru care a fost utilizat acest semn și produsul pentru care a fost înregistrată această marcă, precum și de succesiunea cronologică a primei utilizări a semnului pentru un produs identic cu cel al mărcii respective și a dobândirii de către aceeași marcă a renumelui ei.

57 Pe de o parte, din moment ce un semn a fost utilizat înainte de înregistrarea unei mărci de renume pentru produse și servicii care pot fi în legătură cu produsul pentru care a fost înregistrată această marcă, utilizarea semnului respectiv pentru acest din urmă produs poate apărea ca o extindere naturală a gamei de servicii și de produse pentru care semnul respectiv se bucura deja de o anumită reputație în rândul publicului vizat.

58 În speță, nu se contestă că De Vries utilizează semnul „The Bulldog” pentru produse și servicii horeca, în cadrul cărora sunt vândute băuturi. În consecință, având în vedere recunoașterea de care se bucură acest semn în rândul publicului vizat și natura produselor și a serviciilor pentru care a fost utilizat, vânzarea de băuturi energizante în ambalaje pe care figurează semnul respectiv poate fi înțeleasă nu ca o tentativă de a obține foloase necuvenite din renumele mărcii Red Bull, ci ca o veritabilă extindere a gamei de produse și servicii oferite de De Vries. Această considerație este valabilă cu atât mai mult în ipoteza în care semnul „The Bulldog” a fost utilizat pentru băuturi energizante înainte ca marca Red Bull Krating-Daeng să își dobândească renumele.

59 Pe de altă parte, cu cât reputația semnului utilizat anterior înregistrării unei mărci de renume similare este mai mare pentru o anumită gamă de produse și servicii, cu atât utilizarea sa se impune pentru comercializarea unui produs identic cu cel pentru care a fost înregistrată marca, și aceasta cu atât mai mult cu cât produsul în cauză este asemănător, prin natura sa, cu gama de produse și servicii pentru care acest semn a fost utilizat anterior.

60 În consecință, din ansamblul considerațiilor care precedă rezultă că trebuie să se răspundă la întrebarea adresată că articolul 5 alineatul (2) din Directiva 89/104 trebuie interpretat în sensul că titularul unei mărci de renume poate fi obligat, pe baza unui „motiv întemeiat” în sensul acestei dispoziții, să tolereze utilizarea de către un terț a unui semn similar cu această marcă pentru un produs identic cu cel pentru care a fost înregistrată marca respectivă atunci când se dovedește că acest semn a fost utilizat anterior înregistrării mărcii și că utilizarea sa pentru produsul identic este de bună-credință. Pentru a aprecia dacă aceasta este situația, instanța națională trebuie să țină seama în special:

— de răspândirea și de reputația semnului respectiv în rândul publicului vizat;

— de gradul de proximitate între produsele și serviciile pentru care a fost utilizat inițial acest semn și produsul pentru care a fost înregistrată marca de renume și

— de relevanța economică și comercială a utilizării pentru acest produs a semnului similar cu această marcă.

Cu privire la cheltuielile de judecată

61 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 întâi) declară:

Articolul 5 alineatul (2) din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci trebuie interpretat în sensul că titularul unei mărci de renume poate fi obligat, pe baza unui „motiv întemeiat” în sensul acestei dispoziții, să tolereze utilizarea de către un terț a unui semn similar cu această marcă pentru un produs identic cu cel pentru care a fost înregistrată marca respectivă atunci când se dovedește că acest semn a fost utilizat anterior înregistrării mărcii și că utilizarea sa pentru produsul identic este de bună-credință. Pentru a aprecia dacă aceasta este situația, instanța națională trebuie să țină seama în special:

— **de răspândirea și de reputația semnului respectiv în rândul publicului vizat;**

— **de gradul de proximitate între produsele și serviciile pentru care a fost utilizat inițial acest semn și produsul pentru care a fost înregistrată marca de renume și**

— **de relevanța economică și comercială a utilizării pentru acest produs a semnului similar cu această marcă.**

Semnături