CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER prezentate la 7 martie 2006 [1]

I — Introducere

1. Landgericht Nürnberg-Fürth (instanță regională competentă în materie civilă și penală) solicită să se stabilească dacă modelele în miniatură care reproduc automobilele unui cunoscut producător german încalcă dreptul asupra mărcii, avut în vedere la articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104/CEE [2], în cazul în care logoul corespunzător apare pe masca radiatorului. În subsidiar, instanța de trimitere evocă derogarea prevăzută de articolul 6 alineatul (1) litera (b) din reglementarea comunitară menționată.

2. Această solicitare este determinată de faptul că folosirea semnului în litigiu, înregistrat inițial pentru automobile reale, a fost ulterior extinsă și pentru jucării. Instanța de trimitere este interesată, prin urmare, să stabilească domeniul de aplicare al protecției emblemei societății producătoare de automobile în cazul utilizării acesteia de către terți pe modele la scară redusă.

3. În concluziile prezentate în cauza OAPI/Zapf Creation [3], avocatul general Jacobs a constatat în mod întemeiat că „o caracteristică esențială pentru numeroase jucării [...] este faptul de a reprezenta ceva". Am adăuga că esența jucăriei este de a recrea obiectele și evenimentele din istoria lumii cu scopul de a le adapta la mentalitatea copiilor sau la cea a persoanelor care au nevoie de un contact mai imaginativ cu postulatele lor, depășind eventualitatea privărilor și a suferințelor pe care le comportă uneori existența umană. O expediție anglo–nord-americană a descoperit, înainte cel de al Doilea Război Mondial, în orașul caldeean Ur, mormântul unui copil mort cu patru mii de ani înainte de Hristos, în care fusese amplasată o mică barcă de argint. Cu mai mult de șase mii de ani în urmă, existau deja vestigii ale acestor instrumente care au însoțit visurile celor care începeau aventura vieții. Referitor la prezenta întrebare preliminară, trebuie examinat dacă reproducerea unei mărci care este înregis-

1 — Limba originală: spaniola.

2 — Prima directivă a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (89/104/CEE) (JO 1989, L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92).

3 — Prezentate la 19 februarie 2004 (ordonanța din 1 decembrie 2004, C-498/01 P, Rec., p. I-11349), punctul 28.

trată şi pentru jucării ce imită realitatea încalcă drepturile proprietarului mărcii sau dacă aceasta poate fi considerată una dintre limitările acestor drepturi.

II — Cadrul normativ

4. Pentru soluţionarea litigiului, instanţa de trimitere solicită interpretarea articolului 5 alineatul (1) litera (a) şi a articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104, care corespund articolului 14 alineatul (2) punctul (1) şi articolului 23 punctul (2) din legea germană privind mărcile [4] (Markengesetz), care nu este, aşadar, necesar să fie reproduse aici.

5. Articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104, intitulat „Drepturi conferite de marcă", prevede:

„(1) Marca înregistrată conferă titularului său următoarele drepturi exclusive. Titularul este îndreptăţit să interzică oricărui terţ să utilizeze, fără consimţământul său, în cadrul comerţului:

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

[...]"

6. Intitulat „Limitarea efectelor mărcii", articolul 6 alineatul (1) litera (b) din aceeaşi directivă prevede:

„(1) Dreptul conferit de marcă nu permite titularului său să interzică unui terţ utilizarea, în cadrul comerţului:

(a) [...]

(b) a indicaţiilor privind felul, calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică sau data fabricaţiei produsului sau a prestării serviciului sau a altor caracteristici ale acestora;

[...]

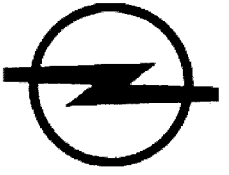
4 — Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (MarkenG) din 25 octombrie 1994 (BGBl. I, p. 3082).

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

[...]"

III — Situația de fapt din acțiunea principală și întrebările preliminare

7. Reclamanta din acțiunea principală, societatea Adam Opel AG (denumită în continuare „Opel AG"), se numără printre cele mai mari întreprinderi din industria europeană a automobilelor, fiind una dintre cele mai cunoscute [5]. De mulți ani, aceasta aplică așa-numitul „fulger Opel" („Opel-Blitz") ca logo și este proprietara mărcii figurative nr. 1157264, reprodusă mai jos:



8. Această emblemă a fost înregistrată în Germania la 10 aprilie 1990, pentru diferite produse, precum și pentru „jucării". Într-adevăr, reclamanta utilizează marca pentru machete de automobile care, deși fabricate de titulari ai licenței, sunt expediate prin intermediul rețelei sale de distribuție de accesorii.

9. Societatea AUTEC AG, pârâtă în fața Landgericht Nürnberg-Fürth, produce modele la scară redusă teleghidate de automobile, pe care le comercializează sub marca „Cartronic".

10. La începutul anului 2004, Opel AG a descoperit pe piața de vânzare cu amănuntul din țara sa prototipuri de vehicule teleghidate la scara 1:24, la un preț de nouă euro bucata, printre care se găsea o replică a Opel Astra V8 Coupé, pe masca radiatorului căreia fusese aplicată marca protejată, la fel ca pe modelul original al vehiculului de referință.

11. Din decizia de trimitere reiese că pe pagina de gardă a instrucțiunilor de utilizare aflate în ambalaj este clar vizibil semnul „Cartronic®", la fel cum sunt, pe verso, indicațiile „AUTEC® AG" și „Autec AG Daimler Straße 61 D-90441 Nürnberg". Tot astfel, „Cartronic®" figurează și pe fața telecomenzii, iar pe partea inferioară a acesteia este aplicat un autocolant cu indicația „AUTEC® AG D 90441 Nürnberg".

5 — Anumite date privind volumul vânzărilor ce figurează în observațiile reprezentantului societății Opel AG demonstrează importanța economică a acestei întreprinderi: în 2004, aceasta a vândut 351 955 vehicule pe piața germană și mai mult de un milion pe piața europeană; cota sa de piață în țările menționate atingea, în același an, 10,24 %, iar procentul de notorietate a mărcii era de aproximativ 96 %.

12. Opel AG consideră că prezența logoului său pe produsele celeilalte părți în litigiu aduce atingere drepturilor ce decurg din proprietatea sa industrială. Potrivit acesteia, marca sa este utilizată în mod identic, pentru produse identice, respectiv mașinile de jucărie. Opel AG solicită, așadar, ca pârâta să fie obligată la plata unei penalități cu titlu cominatoriu în cuantum maxim de 250 000 de euro, care să poată fi înlocuită cu o măsură privativă de libertate, precum și să retragă semnul în litigiu din cadrul tranzacțiilor comerciale și solicită despăgubiri pentru toate daunele și prejudiciile suferite, precum și interzicerea vânzării copiilor la scară redusă de vehicule purtând respectivul semn. Aceasta solicită, în plus, distrugerea tuturor modelelor la scară redusă de automobile purtând logoul său [6].

13. Pârâta din acțiunea principală și intervenienta în susținerea concluziilor acesteia, Federația Germană a Industriei Jucăriilor (Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie e.V.), solicită respingerea concluziilor formulate de Opel AG.

14. Considerând că soluția litigiului depinde de interpretarea dispozițiilor citate anterior, instanța de trimitere a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

„1) Utilizarea unei mărci înregistrate, inclusiv pentru «jucării», constituie o utilizare în calitate de marcă în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din directiva privind mărcile atunci când producătorul unui model în miniatură de autovehicule-jucării reproduce la scară redusă un model de vehicul care există în realitate, inclusiv marca aplicată pe modelul titularului mărcii, și comercializează acest model?

2) În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare:

Modul de utilizare a mărcii descris în cadrul primei întrebări constituie o indicație privind felul sau calitatea vehiculului la scară redusă în sensul articolului 6 alineatul (1) litera (a) din directiva privind mărcile?

3) În cazul unui răspuns afirmativ la a doua întrebare:

Care sunt, în astfel de cazuri, criteriile determinante care permit să se stabilească dacă utilizarea mărcii corespunde unor practici loiale în domeniul comercial sau industrial?

6 — Întinderea acestor cereri este mai bine evaluată în lumina cifrelor furnizate de Opel AG în cadrul ședinței; aceasta a arătat că lucrează cu 23 de titulari de licență, care acoperă 85 % din producție, vânzările anului 2004 ridicându-se la 600 000 de unități și situându-se, în 2005, la nivelul de aproximativ 760 000 de unități.

Este aceasta situația, în particular, atunci când producătorul de modele la scară redusă de vehicule aplică pe ambalaj și pe un accesoriu necesar pentru utilizarea modelului la scară redusă un semn care poate fi recunoscut de public al propriei sale mărci, precum și denumirea socială, indicând sediul întreprinderii?"

IV — Procedura în fața Curții de Justiție

15. Decizia de trimitere a fost înregistrată la grefa Curții la 8 februarie 2005.

16. Opel AG, AUTEC AG, Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie e.V., guvernul francez și cel al Regatului Unit, precum și Comisia Comunităților Europene au depus observații scrise în termenul prevăzut la articolul 20 din Statutul Curții de Justiție.

17. În cadrul ședinței, care a avut loc la 2 februarie 2006, părțile din acțiunea principală, intervenienta și reprezentanții guvernului Regatului Unit și ai Comisiei s-au prezentat pentru a-și expune oral susținerile.

V — Analiza întrebărilor preliminare

A — *Cu privire la prima întrebare*

18. Prin intermediul primei întrebări formulate, Landgericht Nürnberg-Fürth solicită să se stabilească dacă, în circumstanțele acțiunii principale, utilizarea logoului ce aparține Opel AG a fost făcută „în calitate de marcă", potrivit jurisprudenței Curții. Este necesar, prin urmare, să se examineze în detaliu câteva concluzii și hotărâri în lumina cărora trebuie să fie evaluate faptele litigiului.

19. Doctrina califică în mod unanim prerogativele titularului unui semn înregistrat ca fiind „drepturi exclusive"[7], care îi permit acestuia să interzică terților să utilizeze marca fără consimțământul său.

20. Interpretarea articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 decurge din

7 — În dreptul german, cu privire la articolul 14 alineatul (1) din Markengesetz, Ekey, F. L., *Markenrecht*, Editura C. F. Müller, Heidelberg, 2003, p. 170, punctul 2; în dreptul spaniol și în dreptul comunitar, Fernández Nóvoa, C., *Tratado sobre derecho de marcas*, Editura Marcial Pons, Madrid/Barcelona, 2004, p. 433; în ceea ce privește articolul 9 din Regulamentul nr. 40/94 privind marca comunitară [Regulamentul Consiliului din 20 decembrie 1993 (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 3288/94 al Consiliului din 22 decembrie 1994, în vederea punerii în aplicare a acordurilor încheiate în cadrul Rundei Uruguay (JO L 349, p. 83, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 185) și prin Regulamentul (CE) nr. 422/2004 al Consiliului din 19 februarie 2004 (JO L 70, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 2, p. 27)], corespunzător articolului 5 din Directiva 89/104, Von Mühlendahl, A. și Ohlgart, D. C., *Die Gemeinschaftsmarke*, Editura C. H. Beck/Editura Stämpli + Cie AG, Berna/München, 1998, p. 45 și următoarele.

hotărârea BMW [8], al cărei punct 38 a delimitat domeniul de aplicare în funcție de utilizarea emblemei fie pentru a distinge produsele și serviciile în cauză ca provenind de la o întreprindere determinată, adică *în calitate de marcă*, fie în alte scopuri.

21. În consecință, examinarea jurisprudenței Curții în materie trebuie să se concentreze pe aceste două aspecte: utilizarea semnului ca marcă și utilizarea acestuia în alte scopuri.

22. În observațiile prezentate Curții, faptele nu sunt contestate. Acestea sunt, așadar, considerate ca fiind demonstrate din perspectiva exercitării lui *ius prohibendi* de către titularul dreptului de proprietate industrială, la care se referă articolul 5 alineatul (1) din Directiva 89/104, sarcina stabilirii acestor fapte revenind, de altfel, instanței naționale. Situația este comparabilă pentru „produse", în sensul dispoziției respective, întrucât în acțiunea principală se face în mod evident referire la obiecte produse [9].

1. Utilizarea unui semn ca marcă înregistrată

23. Pornind de la hotărârea BMW, citată anterior, limitele dreptului exclusiv recunoscut de articolul 5 alineatul (1) din Directiva 89/104 au fost precizate în anumite decizii ulterioare.

24. Cu privire la acest aspect, hotărârea Arsenal, citată anterior, este extrem de importantă; în concluziile pe care le-am prezentat în această cauză, am subliniat că, atunci când directiva conferă o protecție absolută în cazurile de identitate, trebuie înțeles că, ținând cont de spiritul dreptului asupra mărcii, termenul „absolut" înseamnă că protecția este asigurată titularului, făcând abstracție de riscul de confuzie, întrucât, în astfel de situații, se presupune că există un astfel de risc, și nu înseamnă că protecția ar fi asigurată titularului în raport cu toți și în toate împrejurările. Articolul 5 alineatul (1) litera (a) instituie, așadar, o prezumție *iuris tantum*, presupunând identitatea produselor [10].

25. În mod asemănător, hotărârile Curții, urmând o abordare teleologică în ceea ce privește dispozițiile în litigiu, au afirmat că dreptul exclusiv prevăzut la articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 urmărește ca titularul mărcii să își protejeze interesele specifice în această calitate, astfel încât marca să își poată îndeplini funcțiile care îi sunt caracteristice, în special funcția de a garanta consumatorilor proveniența produsului [11].

8 — Hotărârea din 23 februarie 1999 (C-63/97, Rec., p. I-905).

9 — Potrivit metodologiei hotărârii din 12 noiembrie 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Rec., p. I-10273, punctele 40 și 41) (denumită în continuare hotărârea „Arsenal").

10 — Punctele 51 și 52 din concluzii.

11 — Punctul 51 din hotărârea Arsenal.

26. Potrivit unei jurisprudențe constante, obiectivul principal al mărcilor este acela de a semnala cumpărătorului originea produsului sau a serviciului, pentru ca acesta să le distingă fără vreo posibilă confuzie de cele care au o altă proveniență, constituind garanția că au fost produse sau furnizate de o singură întreprindere, responsabilă de calitatea lor [12].

27. În acțiunea principală, este cert că emblema Opel figurează pe caroseria jucăriilor la scară redusă, indiferent dacă acestea au fost fabricate de către unul dintre titularii licenței acordate de întreprindere sau de către un terț, asemănarea fiind atât de mare încât duce cu gândul, în principiu, la identitatea produselor avută în vedere de dispoziția în litigiu. Totuși, îi revine judecătorului național sarcina de a efectua această apreciere, astfel cum am indicat în concluziile prezentate în cauza Arsenal [13].

28. În sfârșit, hotărârea pronunțată în aceeași cauză a indicat limitele exercitării prerogativelor pe care articolul 5 alineatul (1) din Directiva 89/104 le acordă proprietarului unui semn, împiedicându-l să interzică utilizarea unui alt semn identic dacă această utilizare nu aduce prejudicii drepturilor sale ca titular al înregistrării în condițiile prevăzute. Anumite utilizări în scopuri pur descriptive sunt, așadar, excluse din domeniul de aplicare al dispoziției [14].

29. Hotărârea Anheuser-Busch [15] a precizat care este metoda prin care poate fi constatat un eventual prejudiciu, indicând că acesta este cauzat dacă utilizarea semnului imputată unui terț acreditează ideea unei legături materiale în cadrul comerțului între produsele terțului și proprietarul mărcii și că trebuie verificat în ce măsură consumatorii vizați percep simbolul, astfel cum este utilizat de terț, ca desemnând întreprinderea titulară a înregistrării [16]. Hotărârea reafirmă apoi faptul că îi revine instanței de trimitere sarcina de a realiza această verificare din perspectiva împrejurărilor concrete ale cauzei ce formează obiectul acțiunii principale [17].

2. Utilizările care nu au legătură cu funcția caracteristică a mărcilor

30. Utilizarea unui semn potrivit regulilor descrise în hotărârea BMW, citată anterior, este singurul caz, în economia directivei, în care nu sunt aplicabile prerogativele conferite proprietarului unei mărci de articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104.

12 — Între altele, hotărârea din 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Rec., p. 1139, punctul 7); hotărârea din 18 iunie 2002, Philips (C-299/99, Rec., p. I-5475, punctul 30), și hotărârea din 11 martie 2003, Ansul (C-40/01, Rec., p. I-2439, punctul 43).

13 — Punctele 53 și 54.

14 — Punctul 54 din hotărârea Arsenal.

15 — Hotărârea din 16 noiembrie 2004 (C-245/02, Rec., p. I-10989).

16 — Punctul 60 din hotărârea citată la nota precedentă, care ridică la rang de declarație generală considerațiile făcute de Curte la punctele 56 și 57 din hotărârea Arsenal.

17 — Punctul 61.

31. Excepțiile prevăzute la articolul 6, în special cele avute în vedere la alineatul (1) litera (b) din această dispoziție, se aplică atunci când semnul înregistrat îndeplinește funcția tipică a mărcii, dar, din motive de interes public, terții sunt autorizați, în anumite împrejurări, să beneficieze de avantajele sale.

32. Conform jurisprudenței, referirile la mărci înregistrate în scopuri pur descriptive nu constituie o utilizare în calitate de marcă, întrucât, în asemenea situații, nu se aduce atingere niciunuia dintre aspectele pe care articolul 5 alineatul (1) urmărește să le protejeze [18].

33. În concluziile prezentate în cauza Arsenal, am adoptat o poziție ce include utilizările necomerciale, printre care am enumerat utilizările private, utilizările unor simboluri ce nu întrunesc condițiile pentru înregistrare și utilizările în scopuri educative [19]. Înainte de aceasta însă, dat fiind că instanței naționale îi revine atribuția de a determina momentul la care marca este utilizată ca atare, am subliniat necesitatea de a se ține cont de alte elemente, mai ales de natura bunurilor în cauză, de structura pieței sau de poziția mărcii pe piață [20].

34. Rezumând, utilizările care nu au legătură cu funcția caracteristică a mărcii reprezintă o categorie deschisă, care trebuie să fie completată după caz și treptat. Spre deosebire de ipoteza avută în vedere la articolul 6 alineatul (1) din Directiva 89/104, acestea nu necesită, așadar, o interpretare restrictivă, întrucât nu constituie derogări, ci limitări ale exercitării lui *ius prohibendi*.

3. Legătura cu situația de fapt din acțiunea principală

35. După schițarea imaginii generale a jurisprudenței relevante, trebuie, pentru a da un răspuns util instanței de trimitere, să încercăm să identificăm regulile de interpretare adaptate elementelor de fapt la care se referă întrebările preliminare.

36. În cazul în speță, aplicarea logoului „fulgerul Opel" pe jucării reprezintă o utilizare care nu are legătură cu funcția mărcii din două motive:

18 — Hotărârea din 14 mai 2002, Hölterhoff (C-2/00, Rec., p. I-4187, punctul 16). Era vorba despre o negociere comercială, în care domnul Hölterhoff i-a propus unui client vânzarea de pietre semiprețioase și ornamentale, ale căror tăieturi le-a denumit „Spirit Sun" și „Context Cut", mărci înregistrate pe numele domnului Freiesleben. Clientul a comandat de la domnul Hölterhoff două granate cu tăietura Spirit Sun și, deși nici bonul de livrare, nici factura nu menționau aceste mărci, titularul lor a introdus o acțiune împotriva domnului Hölterhoff.

19 — Punctele 55-64 din concluziile în cauza Arsenal.

20 — Punctul 53 din concluziile Arsenal.

a) Natura produsului în litigiu

37. În industria jucăriilor, producerea și comercializarea automobilelor la scară redusă ce reproduc originale reale este o practică obișnuită începând cu 1898, ca și în cazul celorlalte mijloace de transport (trenuri, avioane, vapoare). Mașinuțele au devenit „madlena lui Proust" a adulților care își retrăiesc experiențele din copilăria în pantaloni scurți, dând frâu liber visurilor lor [21].

38. Dacă, la început, obiectivul era reproducerea realității în miniatură pentru un public specific, copiii, cu scopul de a le pune la dispoziție lumea adulților [22], adaptată la statura lor, cercul destinatarilor s-a lărgit puțin câte puțin, pentru a include și colecționarul adult. Acest din urmă sector a condus, probabil, la creșterea exigențelor privind calitatea copiei, pretinzând fidelitatea cea mai mare cu putință a machetei. Din acest moment, așadar, acest tip de articole este conceput nu doar prin copierea caracteristicilor celor mai semnificative, ci și a celor mai infime.

39. Comisia indică în mod întemeiat că producătorul acestor replici nu răspunde așteptărilor clienților în privința imitației fidele a originalului decât dacă i se permite să respecte la cel mai înalt nivel toate detaliile, inclusiv indicațiile ce figurează pe modelul adevărat, de exemplu în cataloagele sale.

40. Cu toate acestea, doar de curând industria automobilelor a sesizat potențialul economic al acestor obiecte prin intermediul „merchandising"-ului, exploatându-le ca tehnică publicitară pentru a câștiga loialitatea clientelei, după cum indică Opel AG și după cum reiese, în cazul acestei întreprinderi, din faptul că logoul său nu a fost extins la jucării decât în 1990, potrivit propriilor observații. În consecință, este greu de crezut că publicul asociază în mod automat emblema automobilelor și producătorul.

41. Tot astfel, după cum arată Comisia, riscul de monopol amenință piața miniaturilor, decurgând dintr-o interpretare prea strictă a domeniului lui *ius prohibendi*, în măsura în care titularii licențelor ar fi singurii autorizați să imite cu minuțiozitate vehiculele autentice, restrângând în mod nejustificat libertatea comercială a concurenților.

21 — Defraudat, S., *Majorette, ma voiture miniature préférée*, Editura Du May, Boulogne-Billancourt, p. 8.

22 — Psihologia infantilă nu este univocă; există numeroase exemple de copii care recurg mai mult la imaginația lor decât la imitarea adulților; Ana María Matute, în povestirea sa „Ramura uscată" („La rama seca"), *Historias de la Artámila*, Editura Destino, Barcelona, 1993, p. 123 și următoarele, povestește într-o manieră emoționantă cum o fetiță se juca cu „păpușa" sa pe care o chema „Pipa", care nu era nimic altceva decât „o ramură uscată înfășurată într-o bucată de material fixat cu o sfoară" (p. 125). Victimă a unei boli, fetița este imobilizată la pat fără jucăria sa, pierdută definitiv. În fața cadoului făcut de vecina sa, doamna Clementina, o „păpușă cu păr cârlionțat și ochi rotunzi" (p. 128), fetița exclamă, dezamăgită: „Nu este Pipa! Nu este Pipa!" (p. 129) [traducere liberă].

b) Percepția consumatorului

42. După cum am văzut, potrivit hotărârii Anheuser-Busch, constatarea eventualului prejudiciu cauzat de o utilizare imputabilă unui terț depinde de crearea aparenței unei legături materiale în cadrul comerțului între produsele terților și întreprinderea titulară a înregistrării și este necesar să se verifice în ce măsură clienții vizați percep simbolul ca desemnând întreprinderea care l-a înregistrat.

43. Instanța de trimitere a examinat legătura dintre emblema Opel aplicată pe machete și marca originală, convinsă că publicul recunoaște jucăria ca fiind un model al unui automobil Opel autentic, adică asociază prototipul la scară redusă cu vehiculul real, și nu cu machetele produse pentru Opel AG de către titularii licențelor.

44. Considerăm, precum Comisia, că nu reiese din cele ce precedă că în acțiunea principală este vorba o încălcare a mărcii. Acest lucru s-ar întâmpla doar în situația în care consumatorul ar asocia logoul Opel de pe miniaturile terților cu cel care figurează pe modelele comercializate de Opel AG. În orice caz, faptul că utilizatorul stabilește o legătură între marca jucăriei și cea a originalului este consecința inevitabilă a reproducerii exacte care se dorește a fi obținută pentru a seduce publicul, adaptându-se dorințelor sale [23].

45. În plus, considerăm că macheta și originalul său nu aparțin aceleiași categorii de bunuri. Nu este vorba, așadar, de produse identice în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104.

46. Având în vedere explicațiile oferite, propunem Curții să răspundă la prima întrebare preliminară după cum urmează:

„Utilizarea pentru jucării a unui semn înregistrat nu constituie o utilizare în calitate de marcă în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 atunci când producătorul unui model în miniatură de autovehicule-jucării reproduce la scară redusă un model de vehicul care există în realitate, inclusiv marca aplicată pe modelul titularului mărcii, și comercializează acest model."

23 — În povestea sa „Soldățelul de plumb", Hans-Christian Andersen descrie așteptările consumatorului față de replici și dezamăgirea acestuia în cazul în care acestea nu sunt perfecte, scriind: „Când [...] ținu în sfârșit cutia în mâini, urcă repede în camera sa și acolo, odată închisă ușa, deschise cutia ca într-un ritual sacru. Inima-i tresăltă de bucurie. În hârtia de mătase verde se găseau mici soldați în uniforme arătoase, strălucitori, cu puștile pe umăr. Dar, ce dezamăgire, printre toți acești soldați frumoși și surâzători se găsea unul, unul singur, căruia îi lipsea un picior". [traducere liberă]

B — *Cu privire la a doua și la a treia întrebare*

47. A doua și a treia întrebare au fost adresate doar în cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare. Având în vedere răspunsul pe care îl propunem pentru prima întrebare, nu ar mai fi necesară examinarea acestor două întrebări. Totuși, vom prezenta câteva considerații în această privință, cu titlu subsidiar și pur ipotetic.

48. Pornim, așadar, de la ipoteza unei încălcări, în acțiunea principală, a dreptului asupra mărcii al Opel AG și de la întrebarea dacă această încălcare intră, eventual, sub incidența articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104, ca excepție de la situația în care este vorba de o atingere adusă drepturilor.

49. Landgericht Nürnberg-Fürth pare să accepte doar că utilizarea mărcii în litigiu ar putea să fie considerată drept o indicație referitoare la fel sau la calitate, dar nu și la „alte caracteristici", potrivit prevederilor articolului menționat.

50. Această dispoziție are ca scop realizarea unui echilibru între interesele monopoliste ale proprietarului titlului de proprietate industrială și interesele activității comerciale, care urmărește să asigure posibilitatea de a dispune de noțiuni pentru a descrie produsele și serviciile [24]. Totuși, astfel cum a subliniat în mod întemeiat Comisia, caracterul său de excepție în raport cu articolul 5 implică o interpretare restrictivă. Este, așadar, dificil să se admită că reproducerea semnului Opel pe caroseria automobilelor în miniatură poate fi calificată drept o indicație privind felul sau calitatea.

51. Cu toate acestea, dat fiind că natura activității de creare a machetelor constă în mod fundamental în copierea fidelă și detaliată a realității, se poate considera că emblema mărcii este un element inerent al originalului care, pentru o mai bună informare a consumatorului și pentru ca toți operatorii din domeniu să concureze în aceleași condiții [25], figurează printre aceste alte caracteristici avute în vedere la articolul 6 alineatul (1) litera (b) din directivă.

52. Această soluție conduce la considerarea fiecăruia dintre modelele la scară redusă de vehicule drept un tip de produs, în cadrul căruia există diferite oferte.

53. Odată ce s-a convenit că faptele din acțiunea principală se încadrează în domeniul de aplicare al articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104, mai trebuie să se răspundă la cea de a treia întrebare, și

24 — Cu privire la articolul 12 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94 privind marca comunitară, Von Mühlendahl, A., și Ohlgart, D. C., op. cit., p. 54.

25 — Fernández-Nóvoa, C., op. cit., p. 459, atrage atenția asupra obiectivului privind protecția acestor interese urmărit prin prevederea menționată.

anume dacă utilizarea mărcii Opel a fost conformă cu practicile loiale în domeniul industrial sau comercial, a doua condiție pentru invocarea acestei dispoziții.

54. În această privință, jurisprudența recentă a Curții oferă orientări clare, pe care este suficient, așadar, să le amintim pe scurt.

55. Curtea a reafirmat că, în primul rând, condiția potrivit căreia utilizarea mărcii trebuie să fie conformă cu practicile curente pe piață exprimă o obligație de loialitate față de interesele legitime ale titularului mărcii [26].

56. În al doilea rând, hotărârea Gillette Company și Gillette Group Finland [27] a oferit interpretarea acestor termeni, indicând că utilizarea mărcii nu este conformă cu practicile loiale în domeniul industrial sau comercial mai ales atunci când lasă impresia că există o legătură comercială între terț și titularul mărcii, atunci când afectează valoarea mărcii, obținând foloase necuvenite din caracterul său distinctiv sau din renumele său, atunci când determină discreditarea sau denigrarea mărcii respective sau atunci când terțul își prezintă produsul ca fiind o imitație sau o reproducere a produsului purtând marca al cărei titular nu este.

57. Ultimul caz nu include jucăriile în miniatură, întrucât acestea nu imită machetele titularilor de licențe Opel, ci vehiculul adevărat produs de această întreprindere de automobile, Opel Astra V8 Coupé.

58. În hotărârea Anheuser-Busch, citată anterior, Curtea a subliniat că îndeplinirea condiției de utilizare loială trebuie să fie apreciată ținând cont, pe de o parte, de măsura în care utilizarea numelui comercial al terțului ar fi înțeleasă de publicul vizat, sau cel puțin de o parte semnificativă a acestui public, ca indicând o legătură între produsele terțului și titularul mărcii sau o persoană autorizată să utilizeze marca și, pe de altă parte, de măsura în care terțul ar fi trebuit să fie conștient de acest lucru. Curtea indică faptul că trebuie de asemenea să se verifice dacă este vorba de o marcă având un anumit renume în statul membru în care este înregistrată și în care este solicitată protecția acesteia și de care terțul ar putea profita pentru comercializarea produselor sale [28].

59. Instanța națională are la dispoziție aceste criterii pentru a le aplica în cauza care îi este supusă spre soluționare. Într-adevăr, ultima hotărâre citată a adăugat că îi revine acesteia sarcina de a efectua o evaluare globală a tuturor împrejurărilor pertinente pentru a aprecia dacă utilizarea a fost conformă cu practicile loiale menționate [29].

26 — Hotărârea BMW, citată anterior, punctul 61, și hotărârea din 7 ianuarie 2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, Rec., p. I-691, punctul 24).

27 — Hotărârea din 17 martie 2005 (C-228/03, Rec., p. I-2337).

28 — Punctul 83 din hotărârea Anheuser-Busch.

29 — Punctul 84 din hotărârea menționată la nota precedentă.

60. În consecință, îndrăznim să afirmăm că modul în care AUTEC își prezintă produsele, aplicând în mod vizibil semnul său „Cartronic®" și indicațiile „AUTEC® AG" și „Autec AG Daimler Straße 61 D-90441 Nürnberg", inclusiv pe telecomandă, indică un comportament loial, în perfectă conformitate cu practicile comerciale. Acest mod de a proceda nu lasă, așadar, să se întrevadă niciun abuz în ceea ce privește marca Opel, care este aplicată acolo unde orice consumator se așteaptă să o vadă, pe masca radiatorului vehiculului.

61. Ținând cont de explicațiile prezentate, sugerăm Curții să răspundă, dacă este cazul, la a doua și la a treia întrebare conform considerațiilor de mai sus.

VI — Concluzie

62. Având în vedere considerațiile de mai sus, propunem Curții să răspundă la întrebările adresate de Landgericht Nürnberg-Fürth după cum urmează:

„1) Utilizarea pe jucării a unui semn înregistrat nu constituie o utilizare în calitate de marcă în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci atunci când producătorul unui model în miniatură de autovehicule-jucării reproduce la scară redusă un model de vehicul care există în realitate, inclusiv marca aplicată pe modelul titularului mărcii, și comercializează acest model."

63. În cazul în care Curtea nu împărtășește acest punct de vedere în ceea ce privește prima întrebare, o invităm să răspundă la a doua și la a treia întrebare după cum urmează:

„2) Modul de utilizare a mărcii descris în cadrul primei întrebări constituie o indicație privind alte caracteristici ale vehiculului la scară redusă, în sensul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104.

3) În cazuri precum cel în speță, criteriile pertinente pentru a stabili dacă utilizarea mărcii este conformă cu practicile loiale în domeniul industrial și comercial sunt cele stabilite în jurisprudența Curții în hotărârile Anheuser-Busch, precum și Gillette Company și Gillette Group Finland, citate anterior.

Atunci când producătorul de modele la scară redusă de vehicule aplică pe ambalaj și pe un accesoriu necesar pentru utilizarea modelului la scară redusă un semn care poate fi recunoscut de public al propriei sale mărci, precum și denumirea socială, indicând sediul întreprinderii, acesta acționează conform practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial, sub rezerva unei evaluări globale a tuturor împrejurărilor pertinente, care trebuie realizată de instanța națională."