CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL
PEDRO CRUZ VILLALÓN
prezentate la 16 februarie 2012 [1]

**Cauza C-523/10**

**Wintersteiger AG**
**împotriva**
**Products 4U Sondermaschinenbau GmbH**

[cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Oberster Gerichtshof (Austria)]

„Competența judiciară în materie civilă — Competența judiciară — Regulamentul (CE) nr. 44/2001 — Atingere adusă drepturilor asupra mărcii ca urmare a înscrierii, de către un concurent, a unui semn identic cu marca la un prestator de servicii de căutare pe internet — Înscrierea unui «cuvânt-cheie» — Protecție națională a mărcii într-un stat membru diferit de cel în care a fost înscris «cuvântul-cheie» — Determinarea locului în care s-a produs sau riscă să se producă fapta prejudiciabilă”

1. Oberster Gerichtshof [Curtea Supremă a Austriei] a adresat Curții două întrebări preliminare referitoare la stabilirea competenței judiciare internaționale a instanțelor austriece în cazul încălcării prezumate a unei mărci austriece, săvârșită prin intermediul internetului. În special, presupusa încălcare pe care o invocă reclamanta, titulara unei mărci austriece, a fost săvârșită în Germania ca urmare a înscrierii de către pârâtă, concurentă a reclamantei cu sediul în această țară, a numelui reclamantei, „Wintersteiger”, în calitate de „cuvânt-cheie” în serviciul de AdWord oferit de Google în domeniul său de prim nivel care corespunde Germaniei.

2. Prezenta cauză oferă Curții posibilitatea de a clarifica o problemă care privește atât interpretarea articolului 5 punctul 3 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială [2], al cărui conținut stabilește competența judiciară pentru a judeca acțiunile în răspundere extracontractuală pentru prejudicii, cât și dreptul de proprietate intelectuală. Este vorba, în definitiv, despre a concilia dificultățile generate de caracterul teritorial național al unei mărci și ubicuitatea potențială a unei încălcări săvârșite prin intermediul internetului, însă din alt stat membru.

## I — Cadrul juridic

3. Articolul 5 punctul 3 din Regulamentul nr. 44/2001 prevede că persoanele care au domiciliul pe teritoriul unui stat membru pot fi acționate în justiție în alt stat membru „în materie delictuală și cvasidelictuală, în fața instanțelor de la locul unde s-a produs sau riscă să se producă fapta prejudiciabilă”.

1 — Limba originală: spaniola.

2 — JO 2001, L 12, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 3, p. 74.

## II — Situația de fapt, procedura în fața instanței naționale și întrebările preliminare

4. Wintersteiger AG este o întreprindere care produce și comercializează la nivel mondial mașini pentru întreținerea schiurilor și a snow-boardurilor, precum și piesele de schimb și accesoriile aferente. Întreprinderea are sediul în Austria, unde este titulara mărcii „Wintersteiger” din anul 1993. Cu toate că instanța de trimitere arată că marca este înregistrată numai în Austria, întreprinderea a precizat în observațiile sale scrise că marca este protejată și în alte state, printre care Germania.

5. Products 4U Sondermaschinenbau GmbH (denumită în continuare „Products 4U”) este o întreprindere cu sediul în Germania, de unde dezvoltă și comercializează la nivel mondial mașini pentru întreținerea schiurilor și a snow-boardurilor. Ea comercializează, printre alte produse, accesorii pentru mașinile fabricate de Wintersteiger. Rezultă din dosar că Wintersteiger nu furnizează produse întreprinderii Products 4U și nici nu o autorizează pe aceasta să îi comercializeze produsele. În pofida acestui fapt, întreprinderea germană a înregistrat, la 1 decembrie 2008, „cuvântul-cheie” „Wintersteiger” în serviciul de căutări cu publicitate furnizat de Google, limitând însă înscrierea la căutările realizate în domeniul de prim nivel care corespunde Germaniei („.de”).

6. După cum arată instanța de trimitere, înregistrarea „cuvântului-cheie” implică faptul că, ori de câte ori se introduce termenul „Wintersteiger” în motorul de căutare Google corespunzător domeniului de prim nivel „.de”, apare în partea dreaptă, pe lângă un link către pagina de internet a întreprinderii Wintersteiger, un link publicitar în cadrul rubricii „anunț”. Textul anunțului în cauză cuprinde expresii precum „accesorii pentru ateliere de reparații pentru schiuri”, „mașini pentru schiuri și snow-boarduri”, precum și „întreținere și reparații”. Dacă se accesează linkul din anunț, utilizatorul este direcționat către o secțiune a paginii de internet a Products 4U, care este intitulată „Accesorii Wintersteiger”.

7. Astfel cum a subliniat instanța de trimitere, chiar dacă Google exploatează un domeniu de prim nivel austriac („.at”), pagina de internet www.google.de poate fi consultată în Austria.

8. Wintersteiger a inițiat în fața instanțelor austriece o acțiune în încetarea utilizării și a formulat în același timp o cerere de măsuri provizorii vizând ca Products 4U să se abțină de la utilizarea mărcii „Wintersteiger” drept „cuvânt-cheie” în motorul de căutare google.de. În primă instanță, cererea reclamantei a fost respinsă pentru lipsă de competență judiciară internațională, considerându-se că, fiind vorba de un „cuvânt-cheie” limitat la google.de, nu exista o legătură suficientă cu teritoriul austriac. Instanța de apel, Oberlandesgericht Linz, a respins acest raționament și a declarat competente instanțele austriece, deși a respins cererea pe fond. Decizia Curții de Apel a fost atacată cu recurs la Oberster Gerichtshof, iar această din urmă instanță, având îndoieli asupra competenței sale judiciare cu privire la situația de fapt, a adresat Curții următoarele întrebări preliminare:

„1) În cazul unei pretinse atingeri aduse de o persoană stabilită într-un alt stat membru unei mărci a statului forului prin utilizarea unui cuvânt-cheie (AdWord) identic cu această marcă într-un motor de căutare pe internet, care își oferă serviciile prin intermediul diferitelor domenii naționale de prim nivel, formularea «locul unde s-a produs sau riscă să se producă fapta prejudiciabilă» prevăzută la articolul 5 punctul 3 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 […] trebuie interpretată în sensul că:

1.1. competența este fundamentată numai atunci când cuvântul-cheie este utilizat pe acel site internet al motorului de căutare al cărui domeniu de prim nivel este cel al statului forului;

1.2. competența este fundamentată numai prin faptul că acel site internet al motorului de căutare pe care este utilizat cuvântul-cheie poate fi consultat în statul forului;

1.3. competența depinde, pe lângă posibilitatea de consultare a site-ului internet, de îndeplinirea unor cerințe suplimentare?

2) În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 1.3:

Potrivit căror criterii trebuie să se stabilească dacă, în cazul utilizării unei mărci a statului forului drept AdWord pe un site internet al motorului de căutare cu un alt domeniu național de prim nivel decât cel al statului forului, competența în temeiul articolului 5 punctul 3 din Regulamentul [nr. 44/2001] este fundamentată?"

9. Reclamanta și pârâta din acțiunea principală, guvernele austriac, spaniol, al Regatului Unit și italian, precum și Comisia au depus observații scrise.

## III — Analiza întrebărilor preliminare

### A — *Observații introductive*

10. Cu titlu introductiv, trebuie abordate anumite aspecte care condiționează analiza pe fond a întrebării preliminare adresate.

11. Astfel cum s-a arătat în cele expuse mai sus, Oberster Gerichtshof are îndoieli cu privire la interpretarea articolului 5 punctul 3 din Regulamentul nr. 44/2001, aplicat la o acțiune în încetare îndreptată împotriva unor acte săvârșite pe internet, despre care se pretinde că ar fi prejudiciabile unei mărci naționale. De aceea, instanța de trimitere adresează Curții două întrebări preliminare, prima dintre ele cuprinzând trei aspecte, fiecare dintre acestea reflectând diferitele interpretări pe care le poate primi dispoziția în cauză. Cu toate acestea, apreciem că, în loc să analizeze și să propună un răspuns pentru fiecare dintre întrebările menționate, Curtea va oferi o soluție perfect utilă dacă se va limita să exprime criteriile care, eventual, pot să justifice competența judiciară internațională a unei instanțe naționale într-un caz precum cel din speță. Prin urmare, vom aborda prezenta cauză reformulând întrebările adresate ca o singură întrebare.

12. În continuare, este oportun să se sublinieze că întreprinderea Wintersteiger, reclamanta din acțiunea principală, a solicitat în primă instanță o decizie judiciară pe fond, precum și adoptarea de măsuri provizorii. Instanța de trimitere evocă această împrejurare în mai multe rânduri, deși întrebările se limitează la interpretarea articolului 5 punctul 3 din Regulamentul nr. 44/2001.

13. Este bine cunoscut că adoptarea unei măsuri provizorii într-un context internațional necesită aplicarea articolului 31 din regulamentul menționat și generează probleme specifice. Cu toate acestea și în pofida faptului că acest aspect pare să fi fost abordat în diferitele stadii ale procedurii principale, este cert că întrebarea adresată Curții în cadrul prezentei proceduri preliminare se limitează numai la acțiunea în încetare și, prin urmare, la interpretarea articolului 5 punctul 3 menționat. În consecință, în prezentele concluzii, ne vom limita cu strictețe la obiectul întrebării, lăsând de o parte problematica măsurilor provizorii care subzistă aparent în acțiunea principală [3].

14. În sfârșit, trebuie clarificat de asemenea un aspect care poate modifica abordarea necesară pentru soluționarea prezentei cauze. Instanța de trimitere arată că reclamanta este titulară a unei mărci austriece, iar din ordonanța de trimitere rezultă că acesta este singurul titlu de proprietate industrială care protejează în prezent marca „Wintersteiger". În schimb, reclamanta contestă în mod explicit această prezentare a stării de fapt și subliniază că este titulara „mai multor mărci naționale care cuprind elementul verbal «Wintersteiger»". În acest scop, reclamanta se referă la „mărcile internaționale 615.770 WINTERSTEIGER (WB) și 992.008 WINTERSTEIGER (WB), protejate în mai multe țări, inclusiv Germania".

3 — La o dată apropiată celei de prezentare a acestor concluzii, ne vom pronunța cu privire la interpretarea articolului 31 din Regulamentul nr. 44/2001, într-un context referitor la drepturile de proprietate industrială (cauza Solvay, C-616/10).

15. Deși este cert că întinderea litigiului care face obiectul acțiunii principale s-ar modifica în cazul în care s-ar confirma această împrejurare, nu se poate face abstracție de faptul că instanța de trimitere solicită Curții doar interpretarea articolului 5 punctul 3 din Regulamentul nr. 44/2001 în condițiile în care în Austria este înregistrată o singură marcă. A examina în mod detaliat alte situații de fapt ar implica abordarea unui subiect asupra căruia niciuna dintre părți, cu excepția reclamantei, nu s-a pronunțat. Prin urmare, ne vom limita să propunem în cele ce urmează un răspuns la întrebare, astfel cum este adresată de instanța de trimitere.

B — *Cu privire la interpretarea articolului 5 punctul 3 din Regulamentul nr. 44/2001*

1. Locul unde s-a produs fapta prejudiciabilă în sensul articolului 5 punctul 3, aplicat la o conduită susceptibilă să aducă atingere unei mărci naționale prin intermediul internetului

16. În prezenta cauză, aspectul care ridică probleme de interpretare constă în stabilirea *locului sau a locurilor unde s-a produs sau s-a putut produce fapta prejudiciabilă* în sensul articolului 5 punctul 3, citat anterior, și aceasta în condițiile în care acțiunile pretins prejudiciabile asupra unei mărci naționale se efectuează prin intermediul unui mijloc precum internetul.

17. Cu titlu introductiv, trebuie amintit că, atunci când există o unitate factuală, însă locul în care își are originea fapta prejudiciabilă și locul în care s-a produs fapta prejudiciabilă sunt diferite, articolul 5 punctul 3 din Regulamentul nr. 44/2001, astfel cum a fost interpretat de Curte în Hotărârea Minele de potasiu, sunt competente două tribunale diferite: cel al locului în care s-a materializat prejudiciul și cel al locului faptei cauzatoare a prejudiciului, reclamantul trebuind în acest caz să aleagă forul care corespunde cel mai bine intereselor sale[4]. Această soluție garantează eficacitatea practică a normei prevăzute la acest articol, conferind în același timp victimei prejudiciului o marjă de decizie, ceea ce prezervă în plus proximitatea dintre instanța aleasă și faptele relevante ale litigiului. În prezenta cauză, problema fundamentală este, în definitiv, aceea dacă această jurisprudență se aplică în cazul în care pretinsa faptă cauzatoare a pretinsului prejudiciu se produce prin intermediul internetului. În această privință, câteva considerații suplimentare sunt însă necesare.

18. Regula stabilită în Hotărârea Minele de potasiu cunoaște câteva excepții, în special atunci când prejudiciul afectează aceeași victimă în mai multe state membre. Aceasta este situația când prejudiciul aduce atingere drepturilor referitoare la personalitate. În aceste ipoteze, Curtea a introdus în Hotărârea Shevill și alții o limită la întinderea competenței instanței competente[5]. Această hotărâre a introdus regula cunoscută sub denumirea „principiul mozaic”, în temeiul căreia reclamanta poate sesiza fie instanțele statului în care a avut loc fapta cauzatoare a prejudiciului, pentru a solicita totalitatea despăgubirilor, fie tribunalele statelor în care se materializează prejudiciul, însă numai pentru a solicita repararea prejudiciului suferit pe teritoriile acestora.

19. Poziția reținută în Hotărârea Shevill și alții a fost adaptată de curând la particularitățile internetului. În cauza eDate Advertising și alții[6], Curtea a apreciat că, în cazul existenței unei încălcări a drepturilor referitoare la personalitate pe internet, această încălcare are o gravitate specială ca urmare a impactului geografic al informației prejudiciabile. Prin urmare, criteriile de legătură menționate în Hotărârea Shevill și alții au fost extinse, fiind în același timp limitate la atingerile aduse unui drept referitor la personalitate. Pe lângă criteriile menționate la punctul anterior, Hotărârea eDate Advertising și alții permite victimei presupuse să solicite totalitatea daunelor interese pentru prejudiciul suferit în fața instanțelor din statul în care aceasta își are „centrul intereselor”.

4 — Hotărârea Curții din 30 noiembrie 1976, Handelskwekerij Bies, cunoscută sub denumirea „Minele de potasiu din Alsacia” (21/76, Rec., p. 1735, punctele 24 și 25), Hotărârea din 1 octombrie 2002, Henkel (C-167/00, Rec., p. I-8111, punctul 44), Hotărârea din 5 februarie 2004, DFDS Torline (C-18/02, Rec., p. I-1417, punctul 40), și Hotărârea din 16 iulie 2009, Zuid-Chemie (C-189/08, Rep., p. I-6917, punctul 24).

5 — Hotărârea din 7 martie 1995, Shevill și alții (C-68/93, Rec., p. I-415).

6 — Hotărârea din 25 octombrie 2011, eDate Advertising și alții (C-509/09 și C-161/10, Rep., p. I-10269).

20. Cu toate acestea, poziția reținută în Hotărârile Shevill și alții și eDate Advertising și alții nu este aplicabilă în prezenta cauză. Astfel, ambele hotărâri privesc încălcări ale drepturilor referitoare la personalitate, care diferă în mod semnificativ de drepturile de proprietate industrială, care beneficiază de o protecție teritorială și au drept obiect exploatarea comercială a unui bun [7]. Prin urmare, criteriile de legătură prevăzute la articolul 5 punctul 3 nu se pot aplica fără distincție la situații precum cele din hotărârile citate anterior și la prezenta cauză și trebuie ca interpretarea articolului menționat să fie adaptată la contextul special al dreptului de proprietate industrială.

21. În acest context, special trebuie pornit de la premisa că, în ipoteza unor acțiuni care pot aduce atingere unei mărci naționale, Regulamentul nr. 44/2001 acordă reclamantei, ca regulă generală, posibilitatea de a sesiza fie instanța de la domiciliul pârâtului potrivit competenței generale prevăzute la articolul 2, fie instanța de la locul unde s-a produs sau s-ar putea produce prejudiciul, în conformitate cu articolul 5 punctul 3. Această regulă este nuanțată atunci când fapta cauzatoare a prejudiciului se produce într-un stat, iar prejudiciul survine în alt stat, caz în care se aplică criteriul introdus în Hotărârea Minele de potasiu. Astfel, atunci când s-a adus atingere unei mărci naționale austriece prin producerea în Germania de mărfuri contrafăcute destinate pieței austriece, pe lângă forul pârâtului, nimic nu îl împiedică pe titularul mărcii să invoce articolul 5 punctul 3 din Regulamentul nr. 44/2001 pentru a sesiza instanțele în Germania (locul în care s-a produs fapta cauzatoare a prejudiciului) sau în Austria (locul în care s-a produs prejudiciul) [8].

22. Această soluție începe să ridice probleme în cazul în care conduita cauzatoare de prejudiciu intervine prin intermediul mijlocului tehnic internet. În acest caz, ar trebui să se aprecieze că simpla accesibilitate a informațiilor prejudiciabile generează deja un prejudiciu, ceea ce multiplică forurile în toate statele membre ale Uniunii. Tot astfel, persoana care pune în circulație pe internet informațiile cauzatoare de prejudiciu ar acționa ca autor al prejudiciului, ceea ce ar fragmenta locul în care își are originea încălcarea [9].

23. Având în vedere aceste considerații, Curtea a respins în mod repetat, deși în contexte diferite de dreptul de proprietate industrială, posibilitatea ca simpla accesibilitate sau simpla punere în circulație a unei informații prejudiciabile pe internet să fie suficientă pentru a justifica aplicarea dispozițiilor referitoare la competența judiciară a Regulamentului nr. 44/2001 [10].

24. Prin urmare, trebuie amintit că, pentru stabilirea teritoriului în care s-a produs sau s-ar putea produce prejudiciul atunci când acesta se realizează prin intermediul internetului, articolul 5 punctul 3 din Regulamentul nr. 44/2001 trebuie interpretat, în conformitate cu jurisprudența desprinsă din cauza Minele de potasiu, în sensul că fundamentează competența instanțelor de la locul în care s-a produs fapta cauzatoare a prejudiciului, pe de o parte, și a acelora de la locul în care se materializează prejudiciul, pe de altă parte, potrivit criteriilor speciale pe care le vom expune în continuare.

25. În ceea ce privește locul în care se materializează prejudiciul, am anticipat deja că acesta va fi, întotdeauna și în orice caz, cel al statului în care este înregistrată marca, întrucât prejudiciul este generat numai acolo unde există o protecție juridică. Cu toate acestea, existența unei informații prejudiciabile pe internet nu este suficientă pentru a determina competența statului în care este înregistrată marca. Pentru ca acest lucru să fie posibil, este necesar, în opinia noastră, ca informația în discuție să fie susceptibilă să aducă o atingere efectivă mărcii.

7 — A se vedea în acest sens Virgós Soriano, M., și Garcimartín Alférez, F. J., *Derecho Procesal Civil Internacional, Litigación Internacional*, ed. a 2-a, Thomson-Civitas, 2007, p. 194 și 195, și Heinze, C., „The CLIP Principles on Jurisdiction", Basedow, J., Kono, T., și Metzger, A. (eds.), în *Intellectual Property in the Global Arena. Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition of Judgments in Europe, Japan and the US*, MatIPR 49, Ed. Mohr Siebeck, Tübingen, 2010, p. 68 și 69.

8 — Cu privire la încălcarea potențială a unui drept de marcă printr-o conduită extrateritorială, a se vedea Hotărârea din 12 iulie 2011, L'Oreal și alții (C-324/09, Rep., p. I-6011, punctul 63).

9 — A se vedea Moura Vicente, D., *La propriété intellectuelle en droit international privé*, Ed. Martinus Nijhoff, Leiden-Boston, 2009, p. 398-405.

10 — Hotărârea din 7 decembrie 2010, Pammer (C-585/08 și C-144/09, Rep., p. I-12527). Tot astfel, la punctul 64 din Hotărârea L'Oreal și alții, citată anterior, Curtea înlătură posibilitatea ca simpla accesibilitate să constituie un element relevant din punct de vedere juridic, cu toate că această poziție intervine în cadrul analizei pe fond a atingerii aduse unei mărci, iar nu în cadrul stabilirii competenței judiciare.

26. În același timp, articolul 5 punctul 3 din Regulamentul nr. 44/2001 permite fundamentarea competenței instanțelor statului în care se produce fapta cauzatoare a prejudiciului. În contextul specific al proprietății industriale, considerăm că acest loc este cel în care au fost utilizate mijloacele necesare pentru a produce atingerea efectivă adusă mărcii. Acest criteriu nu este legat de caracterul intenționat al autorului încălcării și nici de centrul intereselor victimei, ci de capacitatea mijloacelor menționate de a aduce atingere unei mărci în alt stat membru prin intermediul internetului. Este adevărat că, în majoritatea cazurilor, locul în discuție va coincide cu cel al domiciliului pârâtului, dar trebuie subliniat de asemenea că uneori pot exista situații în care domiciliul menționat și locul în care se produce fapta cauzatoare de prejudiciu nu se găsesc în același stat.

27. Pentru a stabili atât locul în care s-a produs fapta cauzatoare a prejudiciului, cât și locul în care s-a materializat prejudiciul, este necesar să se examineze o serie de criterii care vor indica localizarea precisă a celor două evenimente. După cum vom observa în continuare, criteriile care vor fi enumerate servesc atât la stabilirea locului în care s-a produs fapta prejudiciabilă, cât și a locului în care s-a materializat prejudiciul, întrucât fac trimitere la circumstanțe factuale aplicabile ambelor aspecte ale problemei.

28. Factorul sau criteriul fundamental este acela dacă informațiile difuzate pe internet sunt realmente destinate să aibă un efect pe teritoriul pe care este înregistrată marca [11]. Nu este suficient ca respectivul conținut al informațiilor să poată risca să aducă atingere mărcii, ci mai trebuie, în plus, să se constate existența unor elemente obiective care să permită să se distingă o conduită care, prin ea însăși, are vocație extrateritorială. În acest scop, diverse criterii pot fi utile, precum limba în care sunt exprimate informațiile, accesibilitatea informațiilor sau prezența comercială a pârâtului pe piața protejată de marca națională.

29. De asemenea, este necesar să se determine spațiul teritorial al pieței în care își desfășoară activitatea reclamanta și cel în care au fost furnizate informațiile pe internet [12]. În această privință, trebuie să se aprecieze împrejurări precum, printre altele, primul nivel de domeniu, domiciliul sau celelalte date de localizare difuzate pe pagina de internet sau locul în care se află centrul operațional de activitate pe internet al persoanei răspunzătoare de difuzarea informațiilor.

30. În urma acestui examen, instanța va putea decide dacă se află sau nu se află în prezența mijloacelor necesare pentru a aduce *a priori* o atingere efectivă unei mărci în alt stat membru prin intermediul internetului. Astfel, va fi posibil să se stabilească atât locul în care s-a produs fapta cauzatoare a prejudiciului, cât și locul în care s-a materializat prejudiciul. Această soluție este coerentă cu caracterul teritorial al mărcii naționale, întrucât nu pierde din vedere în niciun moment că efectul prejudiciabil s-a materializat în statul în care marca este protejată. Totodată, ea permite reclamantei să sesizeze forurile în care există o strânsă legătură între faptele prejudiciabile și instanță, fără a ajunge la o dispersare a competenței care ar pune în pericol sensul Regulamentului nr. 44/2001. Trebuie adăugat la cele expuse anterior că este în discuție o soluție adaptată la particularitățile proprietății intelectuale, fiind în același timp conformă cu spiritul jurisprudenței de până la această dată a Curții.

31. Desigur, această analiză necesită o apreciere a situației de fapt care se apropie de un examen pe fond al cauzei, însă aceste planuri sunt în mod evident diferite și nu trebuie confundate [13]. Criteriul mijloacelor necesare, care se limitează la stadiul de stabilire a competenței judiciare, nu ține seama de încălcarea care a fost săvârșită și s-a produs, ci de *capacitatea* unei conduite determinate *de a aduce atingere*. Această diferență între cele două planuri este flagrantă în prezenta cauză: este oportun să se amintească împrejurarea că tribunalul austriac care a soluționat cauza în a doua instanță s-a declarat competent înainte de a respinge cererea pe fond.

11 — În această privință, a se vedea, de exemplu, Hotărârea McBee vs. Delica Co., United States Court of Appeals, 1st Circuit, 417 F.3d 107 (2005) sau Ordonanța pronunțată de tribunal de grande instance de Paris la 16 mai 2008, Rueducommerce c. Carrefour Belgium.

12 — A se vedea, de exemplu, Hotărârea Zippo Manufacturing Company vs. Zippo Dot Com, Inc., United States District Court, W.D. Pennsylvania, 952 F. Supp 1119, sau Hotărârea pronunțată de Cour de Cassation din Franța la 11 ianuarie 2005, Société Hugo Boss c. Société Reemstma Cigarettenfabriken GmbH.

13 — A se vedea Hotărârea din 15 mai 1990, Hagen (C-365/88, Rec., p. I-1845, punctul 12 și următoarele).

2. Criteriul propus în lumina împrejurărilor prezentei cauze

32. Odată rezolvată problema criteriului de interpretare a articolului 5 punctul 3 din Regulamentul nr. 44/2001, pentru a oferi un răspuns util instanței de trimitere, vom analiza consecințele acestei propuneri în împrejurările concrete ale prezentei cauze.

33. Din moment ce reclamanta din acțiunea principală este titulara mărcii „Wintersteiger” în Austria, criteriile expuse anterior permit să se invoce articolul 5 punctul 3 din Regulamentul nr. 44/2001 pentru a determina competența instanțelor austriece. Astfel, odată ce s-a constatat că au fost utilizate mijloacele necesare pentru ca, eventual, să se aducă mărcii o atingere efectivă, este confirmată competența tribunalelor de la locul unde s-a produs fapta prejudiciabilă, dar și aceea a tribunalelor de la locul în care s-a materializat prejudiciul, care sunt cele de pe teritoriul pe care este protejată marca, și anume, în speță, tribunalele austriece.

34. După cum rezultă din dosar, Products 4U este o întreprindere cu sediul în Germania a cărei activitate se dezvoltă pe plan mondial. Cu toate acestea, centrul său de activități se află în Germania, iar anumite activități publicitare sunt circumscrise acestui teritoriu, precum înregistrarea anumitor „cuvinte-cheie” pe Google. Înscrierea „cuvântului-cheie” „Wintersteiger” solicitată de pârâtă s-a limitat la serviciile de căutare oferite de Google prin intermediul unui domeniu de prim nivel delimitat, care corespunde Germaniei (.de).

35. Capacitatea mărcii austriece de a aduce atingere este flagrantă.

36. Astfel cum a afirmat Curtea în Hotărârea Google France și Google, în cadrul unei trimiteri preliminare care, amintim, privea încălcarea unui drept asupra mărcii, iar nu competența judiciară, funcția unei mărci poate fi compromisă „atunci când, pornind de la «cuvinte-cheie» identice cu o marcă, se prezintă utilizatorilor de internet un anunț al unui terț, precum un concurent al titularului acestei mărci” [14]. Este adevărat că, în continuare, în Hotărârea Google France și Google se precizează că atingerea adusă mărcii va depinde însă de modul în care se prezintă anunțul. În orice caz însă, se aduce atingere funcției de indicare a originii mărcii „atunci când [anunțul] nu permite sau permite numai cu dificultate consumatorului [normal informat și suficient de atent] să afle dacă produsele sau serviciile care poartă respectiva marcă provin de la titularul mărcii sau de la o întreprindere legată din punct de vedere economic de acesta sau, dimpotrivă, de la un terț” [15].

37. Trebuie amintit că jurisprudența citată anterior face trimitere la atingeri aduse în mod efectiv prin intermediul înscrierii unor „cuvinte-cheie”. În prezenta cauză, care nu privește decât stabilirea competenței judiciare, trebuie, în schimb, să ne referim la capacitatea de a aduce atingere, astfel cum a fost amintit anterior la punctul 31 din aceste concluzii. Din această perspectivă, pare clar că înscrierea „cuvântului-cheie” din domeniul de prim nivel „.de”, care este exprimat în limba germană și este accesibil în Austria, țară vecină cu Germania, poate provoca *a priori* o atingere efectivă mărcii austriece.

38. Astfel, după cum a constatat reclamanta în observațiile sale, împrejurarea că înscrierea unui „cuvânt-cheie” are în mod potențial o dimensiune geografică limitată la Germania nu împiedică, câtuși de puțin, recurgerea de către clienții din Austria ai mărcii Wintersteiger la serviciul de căutare google.de, atât din Austria, cât și din Germania. Faptul că piața reclamantei este internațională, iar concurenta sa germană acționează dintr-un stat vecin și prin intermediul unei media, precum google.de, la care accesul este liber în Austria și care utilizează aceeași limbă, constituie o împrejurare deosebit de relevantă în ceea ce privește impactul pe care conduita pârâtei o are în mod obiectiv asupra mărcii „Wintersteiger” în Austria.

14 — Hotărârea Curții din 23 martie 2010 (C-236/08-C-238/08, Rep., p. I-2417, punctul 83).

15 — Hotărârea Google France și Google, citată anterior, punctele 84 și 99, precum și primul punct al dispozitivului.

39. Totodată, faptul că în „cuvântul-cheie” „Wintersteiger” este inclus un link care trimite utilizatorul direct către pagina de internet a reclamantei, fără nicio referință la împrejurarea că este vorba despre o marcă națională legată de o întreprindere austriacă, este un alt factor care poate contribui în mod obiectiv la faptul că utilizatorul, care poate avea în Austria acces nelimitat la google.de, ajunge să confunde aceste două întreprinderi, concurente pe piața internă europeană.

40. În consecință, considerăm că, în împrejurările prezentei cauze, pârâta a utilizat mijloacele necesare pentru a se putea produce o atingere efectivă mărcii înregistrate în Austria. Prin urmare, este necesar să se afirme că, în sensul dispozițiilor articolului 5 punctul 3 din Regulamentul nr. 44/2001, locul unde s-a produs prejudiciul nu este limitat numai la Germania, loc în care s-a produs fapta prejudiciabilă, ci se întinde de asemenea în Austria, în măsura în care pârâta a adoptat o conduită susceptibilă *a priori* să aducă un prejudiciu mărcii austriece.

## IV — Concluzie

41. Având în vedere cele expuse anterior, sugerăm Curții să răspundă la întrebările adresate de Oberster Gerichtshof (Austria) după cum urmează:

„Articolul 5 punctul 3 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială trebuie interpretat, în ipoteza unei conduite prin intermediul internetului susceptibile să aducă atingere unei mărci naționale înregistrate într-un stat membru, în sensul că acesta conferă competența judiciară:

— instanțelor din statul membru în care este înregistrată marca

— și tribunalelor din statul membru în care sunt utilizate mijloacele necesare pentru a aduce o atingere efectivă unei mărci înregistrate în alt stat membru.”