CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL JULIANE KOKOTT prezentate la 7 aprilie 2011 [1]

I — Introducere

1. O întreprindere poate să îmbutelieze propriul produs în ambalajul uzat al unui concurent și să îl vândă în această formă, în cazul în care ambalajul respectiv este protejat ca marcă? Aceasta este problema care se ridică în speță. Dacă avem în vedere cunoscuta sticlă de Coca-Cola, răspunsul pare să fie evident. Este însă acest aspect valabil și în cazul unei butelii de gaz inovatoare, pentru care consumatorul a plătit mai mult decât pentru gazul pe care îl conține?

II — Cadrul juridic

2. Actul normativ relevant este Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci [2] (denumită în continuare „Directiva privind mărcile").

3. Drepturile conferite de marcă sunt prevăzute la articolul 5 din Directiva privind mărcile:

„(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

1 — Limba originală: germana.

2 — JO L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Anexa XVII la Acordul privind Spațiul Economic European, JO 1994, L 1, p. 482, abrogată și înlocuită de Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (versiune codificată) (JO L 299, p. 25).

care marca este înregistrată, atunci când marca aceasta se bucură de renume în statul membru în cauză și când prin utilizarea semnului [a se citi «utilizarea semnului fără motive întemeiate»] obține foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii ori aduce atingere acestora.

(3) În temeiul alineatelor (1) și (2), poate fi interzis, *inter alia*:

(a) să se aplice semnul pe produse sau pe ambalajul acestora;

(b) să se ofere produsele, să fie comercializate sau să fie deținute în acest scop sau să se ofere sau să se furnizeze servicii sub acest semn;

(c) să se importe sau să se exporte produsele sub acest semn;

(d) să se utilizeze semnul în documentele de afaceri sau în publicitate."

4. Al zecelea considerent al Directivei privind mărcile explică scopul protecției conferite de marcă după cum urmează:

„protecția conferită de marca înregistrată, al cărei scop este tocmai acela de a garanta marca ca indicație de origine, este absolută în cazul de identitate între marcă și semn și între produse sau servicii; [...]"

5. Articolul 7 din Directiva privind mărcile reglementează epuizarea drepturilor conferite de o marcă, precum și drepturile ulterioare ale titularului mărcii:

„(1) Marca nu dă dreptul titularului său să interzică utilizarea acesteia pentru produsele care au fost introduse pe piața comunitară sub această marcă de către titular sau cu consimțământul acestuia.

(2) Alineatul (1) nu se aplică atunci când există motive justificate pentru ca titularul să se opună comercializării ulterioare a produselor, în special atunci când starea produselor se modifică sau se deteriorează după introducerea lor pe piață."

6. Din indicațiile furnizate de instanța de trimitere, în Danemarca, aceste dispoziții au fost transpuse fidel formulării din textul Directivei privind mărcile.

III — Situația de fapt și cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare

7. Potrivit cererii de pronunțare a unei hotărâri preliminare, situația de fapt se prezintă după cum urmează:

8. BP Gas A/S (denumită în continuare „BP"), devenită între timp Kosan Gas A/S (denumită în continuare „Kosan"), produce în cadrul

obiectului său de activitate, printre altele, gaz îmbuteliat pe care îl comercializează atât persoanelor particulare, cât și întreprinderilor. Denumirea și sigla BP sunt înregistrate ca mărci comunitare. Atât marca verbală, cât și marca figurativă sunt înregistrate, printre altele, pentru produse chimice, în special gaz.

9. Începând cu anul 2001, BP comercializează în Danemarca gazul îmbuteliat într-o așa-numită butelie compozită (butelie ușoară). Forma specială a buteliei este înregistrată ca marcă comunitară și ca marcă daneză. Ambele înregistrări privesc mărci tridimensionale care cuprind atât combustibili gazoși, cât și recipiente pentru combustibili lichizi [3]. BP utilizează butelia compozită în temeiul unui contract de distribuție exclusivă cu producătorul norvegian al buteliei. BP deține o licență exclusivă de utilizare a buteliei compozite ca marcă constituită din ambalaj (*vareudstyrsmærke*) și are dreptul de a introduce acțiuni în contrafacere în Danemarca. Marca verbală și/sau marca figurativă a BP sunt aplicate pe butelia compozită.

10. La momentul primei achiziționări a unei butelii compozite încărcate cu gaz de la un distribuitor al BP, consumatorul plătește și butelia, care devine astfel proprietatea sa. Obiectul de activitate al BP include și reîncărcarea buteliilor goale, în sensul că, prin plata gazului, consumatorul poate schimba la un distribuitor al BP o butelie compozită goală cu o butelie similară încărcată de BP.

11. Viking Gas A/S (denumită în continuare „Viking”) are drept activitate comercializarea gazului și activități asociate, dar nu are propria producție de gaz. Întreprinderea deține în Danemarca o stație de încărcare de unde buteliile, în special butelii compozite, sunt livrate după încărcare distribuitorilor independenți cu care colaborează Viking. După încărcare, Viking aplică un autocolant cu numele firmei și cu numărul stației de încărcare, precum și un alt autocolant cu informațiile obligatorii prevăzute de lege, referitoare între altele la stația de încărcare și la conținutul buteliei. Mărcile BP aplicate pe butelie nu sunt nici îndepărtate, nici acoperite. Consumatorul poate, prin plata gazului, să schimbe la un distribuitor partener al Viking o butelie goală – inclusiv o butelie compozită – cu o butelie similară încărcată de Viking.

12. BP a utilizat anterior și alte butelii drept recipiente pentru gaz, acestea fiind butelii din oțel de același tip cu cele utilizate de aproape toți operatorii de pe piață și care sunt utilizate în această modalitate în cea mai mare parte a

3 — Marca comunitară corespunzătoare (nr. 003780343) este înregistrată și pentru recipientele pentru gaz.

lumii, și anume butelii-tip din oțel, de culoare galbenă și de diferite dimensiuni. Aceste butelii diferite nu au fost înregistrate ca mărci constituite din ambalaj, dar, la fel ca buteliile compozite, poartă marca verbală și/sau marca figurativă a BP. Viking invocă faptul că BP a acceptat timp de mulți ani și încă mai acceptă ca alte întreprinderi să încarce aceste butelii diferite.

13. Litigiul privește problema dacă, prin încărcarea și comercializarea gazului în buteliile compozite ale BP, Viking a adus atingere drepturilor de marcă ale BP. Două instanțe inferioare au interzis Viking să utilizeze marca constituită din ambalaj și orice alte mărci ale BP prin încărcarea buteliilor compozite ale BP cu gaz îmbuteliat destinat vânzării.

14. În aceste împrejurări, Højesteret, Curtea supremă daneză, solicită Curții să răspundă la următoarele întrebări:

„1) Dispozițiile coroborate ale articolului 5 și ale articolului 7 din Directiva privind mărcile trebuie interpretate în sensul că întreprinderea B se face vinovată de contrafacere prin încărcarea cu gaz a unor butelii provenind de la întreprinderea A și prin vânzarea acestora, atunci când următoarele împrejurări sunt reunite:

a) A vinde gaz în butelii așa-numite compozite, care au o formă specială înregistrată ca atare, și anume drept marcă constituită din ambalaj, drept marcă daneză și marcă comunitară. A nu este titularul acestor mărci constituite din ambalaj, însă deține o licență exclusivă pentru a le utiliza în Danemarca și are dreptul de a introduce acțiuni în contrafacere în Danemarca.

b) La momentul primei achiziționări a unei butelii compozite încărcate cu gaz la un distribuitor al A, consumatorul plătește și butelia, care devine astfel proprietatea sa.

c) A încarcă butelii compozite în sensul că, prin plata gazului, consumatorii pot schimba, la un distribuitor al A, o butelie compozită goală cu o butelie similară încărcată de A.

d) B are drept activitate încărcarea buteliilor cu gaz și în special a buteliilor compozite acoperite de marca constituită din ambalaj menționată

la litera a), consumatorii putând, prin plata gazului, să schimbe la un distribuitor partener al B o butelie compozită goală cu o butelie similară încărcată de B.

e) Atunci când buteliile compozite în cauză sunt încărcate cu gaz de B, aceasta din urmă lipește pe butelii autocolante prin care indică faptul că a realizat încărcarea?

2) În cazul în care se consideră că, în general, consumatorii vor avea impresia că există o legătură între B și A, acest fapt prezintă importanță pentru răspunsul la prima întrebare?

3) În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, rezultatul ar putea fi influențat de faptul că buteliile compozite – pe lângă împrejurarea că sunt acoperite de marca constituită din ambalajul menționat anterior – au aplicate mărcile verbale și/sau figurative înregistrate de A (gravate pe butelii) care rămân vizibile în pofida autocolantelor lipite de B?

4) În cazul unui răspuns afirmativ la prima sau la a treia întrebare, rezultatul ar putea fi influențat de premisa potrivit căreia, în ceea ce privește celelalte tipuri de butelii care nu sunt acoperite de marca constituită din ambalaj menționată anterior, însă care au aplicate marca verbală și/sau marca figurativă a lui A, aceasta din urmă a acceptat timp de mulți ani și încă mai acceptă ca alte întreprinderi să încarce respectivele butelii?

5) În cazul unui răspuns afirmativ la prima sau la a treia întrebare, rezultatul ar putea fi influențat de faptul că însuși consumatorul se adresează direct lui B pentru

(a) a schimba, în urma plății gazului, o butelie compozită goală cu o butelie similară încărcată de B sau

(b) a încărca cu gaz, contra cost, butelia compozită adusă de acesta?”

15. Viking, Kosan, în calitate de succesor al BP, Republica Italiană și Comisia Europeană au participat la procedura scrisă și la ședința din 20 ianuarie 2011.

IV — Apreciere juridică

A — *Cu privire la primele patru întrebări*

16. Prin intermediul primelor patru întrebări, instanța de trimitere urmărește să afle, în esență, dacă prin reîncărcarea buteliilor de gaz și prin comercializarea acestora o întreprindere aduce atingere dreptului la marcă al unei alte întreprinderi care, cu privire la butelia respectivă, este titulara unei mărci constituite din ambalaj pentru gaz și pentru recipientul destinat să conțină gaz.

17. Potrivit articolului 5 alineatul (1) prima teză din Directiva privind mărcile, marca înregistrată conferă titularului său un drept exclusiv. Potrivit articolului 5 alineatul (1) litera (a), acest drept exclusiv îl abilitează pe titular să interzică oricărui terț să utilizeze, fără consimțământul său, în cadrul comerțului, un semn identic mărcii pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată.

18. Butelia compozită este înregistrată ca marcă pentru gaz și pentru butelii pentru gaz. În speță sunt comercializate ambele produse, ceea ce duce în mod inevitabil la utilizarea acestei mărci pentru ambele produse. La vânzare, butelia pentru gaz poartă marca respectivă, iar încărcarea buteliei pentru gaz echivalează cu aplicarea mărcii pe produsul gaz. Prin urmare, suntem în prezența unei situații menționate la articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva privind mărcile.

19. Utilizarea semnului identic cu marca – butelia compozită – are loc și în cadrul comerțului, deoarece această utilizare are loc în contextul unei activități comerciale care vizează un avantaj economic, iar nu în domeniul privat [4].

20. Din examinarea izolată a formulării articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva privind mărcile ar rezulta că, în consecință, Kosan ar putea interzice Viking să vândă buteliile compozite reîncărcate. La o examinare mai aprofundată reiese totuși că acest drept conferit de marcă este supus unor limitări semnificative. În acest sens, trebuie făcută diferența între vânzarea buteliei și vânzarea gazului.

1. Cu privire la vânzarea buteliei pentru gaz

21. Articolul 7 din Directiva privind mărcile conține o excepție de la dreptul exclusiv al titularului mărcii prevăzut la articolul 5 din directivă, în sensul că prevede că dreptul titularului menționat de a interzice oricărui terț utilizarea mărcii sale este epuizat în ceea ce

4 — Hotărârea din 12 noiembrie 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Rec., p. I-10273, punctul 40).

privește produsele care au fost introduse pe piață pe teritoriul SEE [5] sub respectiva marcă de către titular sau cu consimțământul acestuia, cu excepția situației în care există motive justificate pentru ca titularul să se opună comercializării ulterioare a respectivelor produse [6].

22. Revânzarea de către un terț a unor produse de ocazie, care au fost inițial introduse pe piață de titularul mărcii sau de o persoană abilitată de titularul mărcii sub această marcă, constituie o „comercializare ulterioară a produselor" în sensul articolului 7 din Directiva privind mărcile. Utilizarea mărcii respective în scopul acestei revânzări poate fi interzisă de titularul menționat numai dacă există „motive justificate" în sensul alineatului (2) al acestui articol pentru ca el să se opună respectivei comercializări [7].

23. Articolul 7 alineatul (2) din Directiva privind mărcile menționează drept motiv justificat pentru opoziție în special faptul că starea produselor a fost modificată sau deteriorată după introducerea lor pe piață. Un motiv justificat există de asemenea și atunci când utilizarea unui semn identic cu o marcă aduce o atingere serioasă renumelui acesteia [8].

24. Posibilitatea unei atingeri aduse renumelui mărcii în urma modificării rezultă în principal doar din argumentele Kosan, succesor al BP, cu privire la riscul unei explozii a buteliei pentru gaz sau al unui incendiu care ar distruge eticheta aplicată pe butelie. În cazul în care Viking – de exemplu, din cauza unor erori la reîncărcare sau a unor caracteristici speciale ale gazului utilizat – ar purta răspunderea pentru producerea unui asemenea accident, dar dovada privind această răspundere s-ar distruge, s-ar aduce atingere renumelui Kosan.

25. Un asemenea risc este totuși specific activității de revânzare a produselor de ocazie și de aceea este acceptat în principiu de norma cu privire la epuizarea dreptului conferit de marcă. Se poate de altfel imagina o multitudine de produse care la revânzare ar putea prezenta un risc de prejudiciu considerabil mai mare decât o butelie de gaz reîncărcată, fără ca producătorul să se poată opune revânzării: un prim exemplu în acest sens sunt toate tipurile posibile de vehicule, în special automobilele, motocicletele sau bicicletele. Tocmai din cauza faptului că au fost utilizate anterior, acestea pot prezenta vicii ascunse, care ulterior, după achiziționarea

5 — Vânzarea în alte state membre ar justifica epuizarea dreptului asupra buteliilor pentru gaz pe care Viking le introduce ulterior în Danemarca; a se vedea Hotărârea din 22 iunie 1976, Terrapin (cunoscută sub numele „Overseas") (119/75, Rec., p. 1039, punctul 6), Hotărârea din 20 ianuarie 1981, Musik-Vertrieb membran și K-tel International (55/80 și 57/80, Rec., p. 147, punctul 10), și Hotărârea din 28 aprilie 1998, Metronome Musik (C-200/96, Rec., p. I-1953, punctul 14).

6 — Hotărârea din 8 iulie 2010, Portakabin și Portakabin (C-558/08, Rep., p. I-6963, punctul 74).

7 — Hotărârea Portakabin și Portakabin (citată la nota de subsol 6, punctul 76).

8 — Hotărârea Portakabin și Portakabin (citată la nota de subsol 6, punctul 79).

de către cumpărător, pot provoca accidente, ceea ce poate aduce atingere renumelui producătorului.

26. Cu toate acestea, în absența unei modificări sau deteriorări a produselor, titularul mărcii nu se poate opune revânzării produselor care poartă marca sa, în pofida riscului de atingere a renumelui mărcii.

27. În plus, Kosan invocă existența unui risc de răspundere potrivit normelor aplicabile răspunderii pentru produse, cu toate că, potrivit articolului 4 din Directiva 85/374/CEE [9], această răspundere prevede că partea prejudiciată trebuie să facă proba defectului și a relației cauzale dintre defect și prejudiciu. Astfel, în absența unui defect al produsului pentru care Kosan ar purta răspunderea, răspunderea pentru produs este exclusă. În consecință, nici acest risc nu justifică un interes legitim de opoziție față de revânzare.

28. Există de asemenea un motiv justificat în sensul articolului 7 alineatul (2) din Directiva privind mărcile atunci când revânzătorul lasă impresia că există o legătură economică între revânzător și titularul mărcii și în special că întreprinderea revânzătorului face parte din rețeaua de distribuție a titularului acestei mărci sau că există o legătură specială între cele două întreprinderi. Această impresie este înșelătoare și, în plus, nici nu este necesară pentru a permite comercializarea ulterioară a unor produse introduse pe piață sub respectiva marcă de titular sau cu consimțământul său și, prin urmare, pentru atingerea obiectivului normei privind epuizarea prevăzute la articolul 7 [10].

29. În consecință, prin aplicarea corespunzătoare a mărcii pe butelie trebuie eliminată impresia că între cele două întreprinderi există o legătură precum cea menționată la a doua întrebare. Atunci când consumatorii, în sensul celei de a patra întrebări, sunt obișnuiți ca alte întreprinderi să încarce buteliile de gaz, acest aspect nu trebuie să reprezinte un obstacol de netrecut [11].

30. Totuși, autocolantele menționate nu trebuie să afecteze mărcile, eventual aplicate de Kosan pe butelia compozită și care indică originea buteliei, într-o asemenea măsură încât acestea să fie disimulate. Astfel, într-un asemenea caz, ar exista o atingere adusă funcției esențiale a mărcii care este aceea de a indica și de a garanta originea produsului, iar consumatorul ar fi împiedicat să distingă produsele provenind de la titularul mărcii de cele provenind de la revânzător sau de la alți terți [12].

9 — Directiva Consiliului din 25 iulie 1985 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre cu privire la răspunderea pentru produsele cu defect (JO L 210, p. 29, Ediție specială, 15/vol. 1, p. 183), astfel cum a fost modificată prin Directiva 1999/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 mai 1999 (JO L 141, p. 20, Ediție specială, 15/vol. 5, p. 34).

10 — Hotărârea Portakabin și Portakabin (citată la nota de subsol 6, punctul 80).

11 — A se vedea Hotărârea Portakabin și Portakabin (citată la nota de subsol 6, punctul 84).

12 — Hotărârea Portakabin și Portakabin (citată la nota de subsol 6, punctul 86).

31. Nu există certitudinea că îndepărtarea mărcii împiedică întotdeauna vânzarea ulterioară a produselor [13]. Dacă această îndepărtare nu se întemeiază însă pe un interes legitim al cumpărătorului produsului [14], dreptul mărcilor protejează interesul legitim, în principiu, al titularului mărcii de a-și face cunoscută prestația.

2. Cu privire la comercializarea gazului

32. Întrucât instanța de trimitere comunică aspectul că mărcile aplicate pe butelie de Kosan nu au fost nici îndepărtate, nici acoperite, iar a treia întrebare chiar ridică problema dacă această împrejurare ar modifica rezultatul, se poate presupune că etichetarea buteliilor compozite reîncărcate respectă aceste cerințe.

35. În continuare, trebuie examinată posibilitatea titularului unui drept asupra mărcii de a se opune comercializării gazului în butelia înregistrată ca marcă.

33. Interesul pentru utilizarea exclusivă a buteliilor compozite pentru comercializarea gazului îmbuteliat nu intră sub protecția mărcii ca indicație a originii buteliilor. De aceea, acest aspect se va examina în continuare în legătură cu comercializarea gazului.

36. Epuizarea dreptului conferit de marca reprezentată de butelia compozită nu poate fi avută în vedere în legătură cu gazul îmbuteliat de Viking, întrucât acesta nu a fost introdus anterior pe piață sub această marcă de partea îndreptățită. Astfel, articolul 7 alineatul (1) din Directiva privind mărcile nu exclude aplicarea articolului 5 alineatul (1) litera (a).

34. O butelie de gaz care a fost înregistrată ca marcă poate fi revândută după ce a fost inițial introdusă pe piață de titular, în cazul în care nu există împrejurări speciale care să justifice un interes legitim care să motiveze opoziția titularului respectivei mărci. Cu toate acestea, un astfel de interes nu a fost demonstrat în speță.

37. În temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva privind mărcile, titularul mărcii nu se poate opune utilizării unui semn identic cu marca, dacă această utilizare nu este susceptibilă să aducă atingere niciuneia

13 — Ilustrative sunt Concluziile avocatului general Jääskinen prezentate la 9 decembrie 2010, L'Oréal și alții (C-324/09, pendinte în fața Curții, punctul 73 și următoarele).

14 — Astfel, consumatorii finali ar putea avea un interes legitim ca, atunci când mărcile sunt ușor de recunoscut, să nu facă publicitate titularului mărcii, fără a fi împiedicați de îndepărtarea mărcii la revânzarea ulterioară a produselor.

dintre funcțiile mărcii [15]. Printre aceste funcții figurează nu numai funcția esențială a mărcii, care este aceea de a garanta consumatorilor proveniența produsului sau a serviciului [16], ci și celelalte funcții ale acesteia, precum în special cea care constă în garantarea calității acestui produs sau serviciu ori funcțiile de comunicare, de investiție sau de publicitate [17].

a) Cu privire la funcția de indicare a originii

38. Se aduce atingere funcției de indicare a originii mărcii atunci când utilizarea mărcii 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 [18].

39. În consecință, se aduce atingere funcției de indicare a originii mărcii nu numai atunci când, la achiziționarea buteliei de gaz încărcate de o altă întreprindere, consumatorii presupun că gazul provine de la titularul mărcii, ci și atunci când, în sensul celei de a doua întrebări, consumatorilor li se creează de regulă impresia că între titularul mărcii și întreprinderea care încarcă buteliile există o legătură. Titularul mărcii se poate opune unei asemenea utilizări.

40. Or, o atingere adusă funcției de indicare a originii este exclusă atunci când etichetarea corespunzătoare împiedică efectiv orice risc de confuzie privind proveniența gazului sau legătura dintre întreprinderea care încarcă buteliile cu gaz și titularul mărcii. În acest sens, nu este suficientă furnizarea de indicații adecvate în punctele de desfacere, întrucât, în afara acestui spațiu, s-ar putea crea impresia că gazul din butelii a fost alimentat de titularul mărcii [19]. Pe de altă parte, această obiecție nu poate fi ridicată în ceea ce privește etichetarea buteliei propriu-zise.

41. Aspectul dacă autocolantele menționate de instanța de trimitere arată cu suficientă claritate că gazul din butelie nu provine de la titularul mărcii este o chestiune de fapt.

15 — Hotărârea Arsenal Football Club (citată la nota de subsol 4, punctul 51), Hotărârea din 18 iunie 2009, L'Oréal și alții (C-487/07, Rep., p. I-5185, punctul 60), Hotărârea din 23 martie 2010, Google France și Google (C-236/08-C-238/08, Rep., p. I-2417, punctul 76), precum și Hotărârea Portakabin și Portakabin (citată la nota de subsol 6, punctul 29).

16 — Întrucât articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva privind mărcile presupune un risc de confuzie – prin urmare, o atingere adusă funcției de indicare a originii – în cazul unor semne care nu sunt identice, este dificil să se imagineze că s-ar putea aduce atingere mărcii exclusiv sub aspectul celorlalte funcții ale sale; a se vedea Hotărârile L'Oréal și alții (citată la nota de subsol 15, punctul 59) și Portakabin și Portakabin (citată la nota de subsol 6, punctul 50 și următoarele), precum și Concluziile avocatului general Poiares Maduro prezentate la 22 septembrie 2009 în cauza Google France și Google (C-236/08-C-238/08, citată la nota de subsol 15, punctul 100).

17 — Hotărârile L'Oréal și alții (citată la nota de subsol 15, punctul 58), Google France și Google (citată la nota de subsol 15, punctul 77), precum și Portakabin și Portakabin (citată la nota de subsol 6, punctul 30).

18 — Hotărârea Google France și Google (citată la nota de subsol 15, punctul 84 și jurisprudența citată).

19 — Hotărârea Arsenal Football Club (citată la nota de subsol 4, punctul 57).

Instanța națională competentă trebuie să verifice acest aspect.

b) Garantarea calității produsului

42. Această examinare va trebui să vizeze modul în care consumatorul mediu al acestui tip de produse percepe etichetarea [20] și implicit practicile de comercializare pe piața gazului îmbuteliat. Atunci când, în sensul celei de a patra întrebări, consumatorul este obișnuit ca buteliile de gaz să fie reîncărcate de alte întreprinderi decât acelea care le-au introdus inițial pe piață, riscul de confuzie este mai puțin probabil.

45. Funcția de garantare a calității produsului se asociază de regulă cu funcția de indicare a originii. Marca arată că produsul corespunde standardelor de calitate ale titularului identificabil al mărcii. În consecință, în general, se aduce atingere funcției de garantare a calității atunci când produsele care poartă marca se comercializează fără a îndeplini aceste cerințe de calitate, de exemplu, de către licențiați [21], sau după o deteriorare de către cumpărător [22].

43. În cadrul examinării, trebuie să se ia în considerare dacă mai sunt vizibile și alte mărci ale întreprinderii care a pus inițial butelia în vânzare, în sensul celei de a treia întrebări, în pofida etichetării întreprinderii care face reîncărcarea, precum și dacă această din urmă etichetare este suficientă pentru a exclude riscul de confuzie cu privire la proveniența gazului.

46. Dacă însă etichetarea buteliilor exclude orice legătură cu titularul mărcii, consumatorul nu are în speță niciun motiv să presupună că titularul mărcii garantează pentru calitatea gazului.

44. În cazul în care riscul de confuzie cu privire la proveniența gazului este efectiv înlăturat, trebuie să se examineze dacă utilizarea buteliei de altă întreprindere pentru comercializarea gazului aduce atingere unei alte funcții a mărcii.

47. Există totuși situații în care o marcă atestă calitatea unui produs, fără însă a indica și proveniența specifică a acestuia. Astfel, o asociație germană a întreprinderilor de apă minerală este titulara unei mărci colective privind forma unei sticle de apă. Această sticlă este utilizată de numeroase întreprinderi și, prin urmare, nu poate indica proveniența apei. Sticla trebuie însă utilizată numai pentru apă minerală și este astfel semnul pentru această caracteristică a produsului. Prin

20 — Hotărârea din 11 noiembrie 1997, Sabèl (C-251/95, Rec., p. I-6191, punctul 23), Hotărârea din 22 iunie 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec., p. I-3819, punctul 25), și Hotărârea din 7 iulie 2005, Nestlé (C-353/03, Rec., p. I-6135, punctul 25).

21 — Articolul 8 alineatul (2) din Directiva privind mărcile; a se vedea concluziile noastre prezentate la 3 decembrie 2008 în cauza Copad (C-59/08, Rep., p. I-3421, punctul 28 și următoarele).

22 — În acest caz se poate aplica articolul 7 alineatul (2) din Directiva privind mărcile.

urmare, utilizarea mărcii pentru apa de masă ar aduce atingere funcției de garantare a calității [23].

48. În speță nu există însă niciun argument în favoarea faptului că butelia de gaz ar trebui să garanteze o anumită calitate a gazului, care, în sensul celor arătate mai sus, este independentă de proveniența gazului. În plus, Comisia a arătat că gazul îmbuteliat este un produs standardizat, astfel încât, în principiu, consumatorii așteaptă aceeași calitate a produsului de la toți furnizorii.

49. Prin urmare, dacă se oferă suficiente indicații cu privire la întreprinderea care realizează încărcarea, nu există niciun argument care să susțină faptul că s-ar aduce atingere funcției de garantare a calității.

c) Funcțiile de comunicare, investiție și publicitate

50. Comercializarea buteliilor reîncărcate ar putea totuși aduce atingere funcțiilor de comunicare, investiție și publicitate ale mărcii.

51. Până în prezent, Curtea nu s-a pronunțat cu privire la conținutul unei anumite funcții decât în Hotărârea Google France și Google, mai precis cu privire la *funcția de publicitate*. Potrivit acestei hotărâri, titularul unei mărci are dreptul să interzică utilizarea fără consimțământul său a unui semn identic cu marca sa pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care este înregistrată marca, atunci când această utilizare aduce atingere folosirii mărcii de către titularul său, în calitate de element de promovare a vânzărilor sau de instrument de strategie comercială [24].

52. Vânzarea gazului de altă proveniență în buteliile compozite ar putea aduce atingere posibilității de a folosi butelia ca element de promovare a vânzărilor sau de instrument de strategie comercială.

53. În mod evident, Kosan nu își poate face publicitate folosind afirmația că este *singura* întreprindere care vinde gaz în aceste butelii deosebit de practice, dacă Viking utilizează de asemenea buteliile menționate. Acest dezavantaj vizează însă mai ales caracteristicile tehnice ale buteliei compozite ca recipient pentru gaz. Exploatarea economică a caracteristicilor tehnice nu face obiectul dreptului mărcilor, ci intră, de exemplu, sub incidența protecției brevetelor, respectiv a modelelor utilitare și ornamentale. De altfel, în măsura în care există un drept de proprietate intelectuală, acesta ar fi epuizat la prima vânzare a

23 — Hotărârea Oberlandesgericht Zweibrücken din 8 ianuarie 1999, Nachfüllen von Brunneneinheitsflaschen (2 U 21/98, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 2000, p. 511), tratează acest caz ca pe o excepție de la epuizarea dreptului, în sensul articolului 7 alineatul (2) din Directiva privind mărcile.

24 — Hotărârea Google France și Google (citată la nota de subsol 15, punctul 92).

buteliei compozite. Prin urmare, în această privință, nu se poate constata o atingere a funcțiilor mărcii.

54. În schimb, faptul că butelia nu mai este asociată exclusiv cu gazul provenind de la Kosan are efecte asupra semnificației buteliei de gaz ca marcă și asupra utilizării sale în scopuri publicitare.

55. Obiectivul direct al dreptului conferit de marcă este acela de a garanta utilizarea exclusivă a mărcii, astfel încât titularul să poată întări legătura dintre acest semn și produsele și serviciile sale. Dacă titularul utilizează acest semn în mod intensiv, dar exclusiv, semnul dobândește un caracter distinctiv. Produsele și serviciile desemnate de marcă pot fi mai ușor identificate ca provenind de la titularul mărcii. Astfel, concurența este consolidată, întrucât consumatorii pot diferenția mai bine între diferitele oferte [25].

56. Se aduce atingere acestei funcții a mărcii atunci când marca este utilizată de terți, chiar dacă la această utilizare se precizează că produsele sau serviciile au o altă proveniență, întrucât consumatorii care au achiziționat produse de altă proveniență sub această marcă nu ar face o asociere la fel de puternică între marcă și titular.

57. În speță, aceste efecte sunt evidente: în special consumatorul care, la un punct de desfacere, vede butelia de la distanță nu va presupune în mod necesar că aceasta conține gaz provenind de la Kosan, dacă știe că și Viking comercializează gaz în buteliile respective.

58. Pentru Kosan, acesta este un dezavantaj care aduce atingere funcțiilor mărcii. În această privință, este afectată nu numai funcția de publicitate, ci și funcția de comunicare a acestei mărci și indirect – din cauza costurilor de licență pentru butelia compozită – și funcția de investiție. În măsura în care tariful pentru acordarea licenței privind dreptul conferit de marcă asupra buteliei include și un preț pentru utilizarea mărcii pentru gaz, este de așteptat ca întreprinderea Kosan să nu mai poată obține contravaloarea economică scontată.

59. Cu toate acestea, nu orice efect negativ asupra acestor funcții justifică aplicarea articolului 5 alineatul (1) din Directiva privind mărcile. Protecția acestor funcții în temeiul respectivelor dispoziții trebuie – *în primul rând* – să nu lase fără obiect condițiile

25 — A se vedea Concluziile avocatului general Ruíz-Jarabo Colomer prezentate la 13 iunie 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Rec., p. I-10273, punctul 45).

prevăzute în normele speciale de protecție [26] și – *în al doilea rând* – să respecte alte interese preponderente [27].

60. Pentru titularul mărcii, dezavantajul descris constă în cele din urmă într-un fenomen de diluare [28] față de care, în principiu, numai mărcile de renume în sensul articolului 5 alineatul (2) din Directiva privind mărcile sunt protejate în mod special. În mod evident însă, instanța de trimitere pornește de la premisa că butelia compozită nu este o marcă de renume în sensul articolului 5 alineatul (2). În plus, această protecție presupune că utilizarea semnului fără un motiv întemeiat aduce atingere caracterului distinctiv al mărcii de renume.

61. La utilizarea unor semne identice pentru produsele și serviciile pentru care este înregistrată marca, mărcile simple beneficiază în principiu de protecție împotriva diluării. Această protecție este însă doar o reflectare a funcției de indicare a originii și nu are semnificație autonomă, ceea ce reiese chiar din faptul că utilizarea mărcilor simple de către terți a fost permisă pentru produse și servicii care nu sunt comparabile. De asemenea, o astfel de utilizare ar fi de natură să slăbească caracterul distinctiv al mărcii.

62. Chiar dacă efectul de diluare mai pronunțat, generat de utilizarea de produse similare, ar justifica protejarea mărcii, în speță prevalează alte interese.

63. Faptul că o asemenea evaluare comparativă este posibilă o dovedește Hotărârea Google France și Google, citată anterior, care are ca obiect funcția de publicitate [29]. În acea cauză s-a demonstrat că utilizarea unei mărci de către terți în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet poate crește costurile de utilizare a acestui serviciu pentru publicitatea efectuată de titularul mărcii în cauză. Cu toate acestea, Curtea nu a apreciat că dezavantajul amintit ar putea aduce atingere funcției de publicitate, întrucât nu a atribuit acestei măsuri de publicitate decât o importanță secundară.

26 — A se vedea și Concluziile avocatului general Jacobs prezentate la 29 aprilie 1997 în cauza Parfums Christian Dior (C-337/95, Rec., p. I-6013, punctul 42), care s-a pronunțat cu mare rezervă în ceea ce privește protecția unei mărci în temeiul acestor funcții atunci când nu există riscul de confuzie asupra proveniență sau a calității produselor.

27 — Concluziile avocatului general Poiares Maduro prezentate în cauza Google France și Google (citată la nota de subsol 16, punctul 102).

28 — A se vedea definiția în Hotărârea L'Oréal și alții (citată la nota de subsol 15, punctul 39).

29 — Citată la nota de subsol 15, punctele 94-97.

64. Această concluzie este de fapt expresia unei evaluări comparative a intereselor care se impune, astfel cum a arătat de avocatul general Poiares Maduro, pentru a determina întinderea protecției tuturor funcțiilor mărcii – cu excepția funcției de indicare a originii [30].

65. În împrejurările din speță, dreptul de proprietate al consumatorilor asupra buteliei compozite și protecția concurenței [31] prevalează în raport cu funcțiile mărcii cărora li se aduce atingere.

66. La utilizarea dreptului lor de proprietate asupra buteliei, consumatorii nu ar mai fi liberi, ci ar fi practic legați de un singur furnizor, întrucât ceilalți furnizori nu ar putea utiliza în mod justificat buteliile.

67. În același timp, concurența pe piața gazului îmbuteliat ar fi restrânsă în mod semnificativ. În cazul în care nu ar putea schimba buteliile de gaz goale decât la Kosan, consumatorii nu ar mai fi clienții altor furnizori. În această privință, situația este comparabilă cu oferta de servicii de reparații pentru o anumită marcă de automobil. Potrivit articolului 6 alineatul (1) din Directiva privind mărcile, care nu este aplicabil în speță, publicitatea pentru asemenea servicii se poate face utilizând marca de automobil, întrucât, în caz contrar, concurența dintre atelierele licențiate și cele independente ar fi exclusă [32].

68. Din cele de mai sus se poate concluziona că utilizarea, pentru produse similare, a unor mărci simple constituite din ambalaj, fără a se aduce atingere funcției de indicare a originii, nu este inadmisibilă pentru motivul că ar aduce atingere caracterului distinctiv al mărcii, în orice caz, nu atunci când o interdicție a acestei utilizări ar restrânge semnificativ dreptul de proprietate al consumatorilor și concurența. În prezenta speță, nu este necesară pronunțarea asupra calificării unei asemenea utilizări a mărcii, în cazul unei atingeri aduse concurenței și a unei restrângeri mai puțin semnificative a dreptului de proprietate al consumatorului.

30 — Concluziile prezentate în cauza Google France și Google (citată la nota de subsol 16, punctul 102).

31 — Concluziile avocatului general Poiares Maduro prezentate în cauza Google France și Google (citată la nota de subsol 16, punctul 103).

32 — A se vedea Hotărârea din 23 februarie 1999, BMW (C-63/97, Rec., p. I-905, punctul 62).

69. Prin urmare, trebuie să se răspundă la primele patru întrebări că titularul dreptului de marcă asupra unei butelii de gaz înregistrate ca marcă nu se poate opune comercializării de către o altă întreprindere a gazului în exemplare din această butelie, pe care titularul a introdus-o anterior pe piață, în cazul în care se precizează cu suficientă claritate că gazul vândut nu provine de la titularul mărcii și că nu există nicio legătură cu acesta.

71. Primul caz nu prezintă nicio diferență semnificativă față de situația discutată până în acest moment: întreprinderea care realizează reîncărcarea comercializează gaz într-o butelie înregistrată ca marcă de o altă întreprindere.

B — *Cu privire la a cincea întrebare*

70. Prin intermediul celei de a cincea întrebări, instanța de trimitere urmărește să afle dacă prezenta cauză ar trebui apreciată diferit în cazul în care consumatorul s-ar adresa direct întreprinderii care reîncarcă buteliile de gaz pentru a realiza, în schimbul plății gazului, schimbul unei butelii compozite goale cu o butelie similară încărcată sau pentru a reîncărca cu gaz, contra cost, butelia compozită pe care a adus-o cu sine.

72. Cel de al doilea caz este, potrivit informațiilor din cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare, de natură fictivă. În orice caz, în acțiunea principală, consumatorul nu solicită reîncărcarea buteliei proprii, ci schimbul unei butelii goale contra unei butelii pline. Potrivit argumentelor prezentate de părți, această situație este de altfel nerealistă, întrucât nu există decât un număr foarte mic de stații de încărcare a buteliilor unde consumatorii să poată preda direct butelia pentru încărcare. Întrucât Curtea nu se poate pronunța asupra unei întrebări care privește probleme de natură ipotetică [33], această întrebare este inadmisibilă.

33 — Jurisprudență constantă; a se vedea doar Hotărârea Curții din 22 decembrie 2010, Gowan Comércio (C-77/09, Rep., p. I-13533, punctul 25).

V — Concluzie

73. Propunem Curții să răspundă la cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare după cum urmează:

„Titularul dreptului de marcă asupra unei butelii de gaz înregistrate ca marcă nu se poate opune comercializării de către o altă întreprindere a gazului în exemplare din această butelie, pe care titularul a introdus-o anterior pe piață, în cazul în care se precizează cu suficientă claritate că gazul vândut nu provine de la titularul mărcii și că nu există nicio legătură cu acesta."