HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a doua)

20 iulie 2017*

„Trimitere preliminară – Proprietate intelectuală – Marcă a Uniunii Europene – Caracter unitar – Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Articolul 9 alineatul (1) literele (b) și (c) – Protecție uniformă a dreptului conferit de marca Uniunii Europene împotriva unor riscuri de confuzie și împotriva unor atingeri aduse renumelui – Coexistență pașnică a acestei mărci cu o marcă națională utilizată de un terț într-o parte a Uniunii Europene – Lipsa coexistenței pașnice în altă parte a Uniunii – Percepția consumatorului mediu – Diferențe de percepție care pot exista în diferite părți ale Uniunii”

În cauza C-93/16,

având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Audiencia Provincial de Alicante (Curtea Provincială din Alicante, Spania), prin decizia din 8 februarie 2016, primită de Curte la 15 februarie 2016, în procedura

Ornua Co-operative Ltd, fostă The Irish Dairy Board Co-operative Ltd,

împotriva

Tindale & Stanton Ltd España SL

CURTEA (Camera a doua),

compusă din domnul M. Ilešič (raportor), președinte de cameră, doamna A. Prechal, domnul A. Rosas, doamna C. Toader și domnul E. Jarašiūnas, judecători,

avocat general: domnul M. Szpunar,

grefier: doamna M. Ferreira, administrator principal,

având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 18 ianuarie 2017,

luând în considerare observațiile prezentate:

— pentru Ornua Co-operative Ltd, fostă The Irish Dairy Board Co-operative Ltd, de E. Armijo Chávarri, abogado;

— pentru Tindale & Stanton Ltd España SL, de A. von Mühlendahl și de J. Güell Serra, abogados;

— pentru guvernul german, de T. Henze și de M. Hellmann, în calitate de agenți;

— pentru guvernul francez, de D. Colas și de D. Segoin, în calitate de agenți;

* Limba de procedură: spaniola.

— pentru Comisia Europeană, de E. Gippini Fournier, de T. Scharf și de J. Samnadda, în calitate de agenți,

după ascultarea concluziilor avocatului general în ședința din 29 martie 2017,

pronunță prezenta

Hotărâre

1 Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca [Uniunii Europene] (JO 2009, L 78, p. 1).

2 Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Ornua Co-operative Ltd, fostă The Irish Dairy Board Co-operative Ltd (denumită în continuare „Ornua”), pe de o parte, și Tindale & Stanton Ltd España SL (denumită în continuare „T & S”), pe de altă parte, având ca obiect utilizarea de către aceasta din urmă a unui semn care, potrivit Ornua, creează un risc de confuzie cu mărci ale Uniunii Europene a căror titulară este Ornua și aduce atingere renumelui mărcilor respective.

Cadrul juridic

3 Regulamentul nr. 207/2009, care a abrogat și a înlocuit Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146), a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/2424 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), care a intrat în vigoare la 23 martie 2016. Totuși, având în vedere data faptelor din litigiul principal, prezenta trimitere preliminară este examinată în lumina Regulamentului nr. 207/2009, în forma sa în vigoare înainte de această modificare.

4 Potrivit considerentului (3) al acestui regulament:

„Pentru a urmări obiectivele [Uniunii Europene], este necesar să se prevadă un regim […] al mărcilor care conferă întreprinderilor dreptul de a dobândi, conform unei proceduri unice, mărci [ale Uniunii Europene] care să se bucure de o protecție uniformă și să producă efecte pe întreg teritoriul [Uniunii]. Principiul caracterului unitar al mărcii [Uniunii Europene], astfel exprimat, ar trebui să se aplice cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul regulament.”

5 Articolul 1 alineatul (2) din regulamentul menționat, care face parte din titlul I din acesta, intitulat „Dispoziții generale”, prevede:

„Marca [Uniunii Europene] are un caracter unitar. Aceasta produce aceleași efecte în întreaga [Uniune]: nu poate fi înregistrată, transferată, nu poate face obiectul unei renunțări, al unei decizii de decădere din drepturi a titularului sau de nulitate și, respectiv, utilizarea sa nu poate fi interzisă, decât cu efect în întreaga [Uniune]. Acest principiu se aplică cu excepția cazului în care se prevede altfel prin prezentul regulament.”

6 Titlul II din același regulament este intitulat „Dreptul mărcilor”. Secțiunea 2 din acesta, care este intitulată „Efecte ale mărcii [Uniunii]”, cuprinde printre altele articolele 9 și 12, intitulate „Dreptul conferit de marca [Uniunii Europene]” și, respectiv, „Limitarea efectelor mărcii [Uniunii Europene]”.

7 Potrivit alineatului (1) al articolului 9 menționat:

„O marcă [a Uniunii Europene] conferă titularului său un drept exclusiv. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să folosească, fără acordul său, în comerț:

(a) un semn identic cu marca [Uniunii Europene] pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care este înregistrată;

(b) un semn pentru care, din cauza identității sau similitudinii sale cu marca [Uniunii Europene] și din cauza identității sau similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de marca [Uniunii Europene] și de semn, există un risc de confuzie pentru public; riscul de confuzie cuprinde riscul de asociere între semn și marcă;

(c) un semn identic sau similar cu marca [Uniunii Europene] pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care este înregistrată marca [Uniunii Europene], atunci când aceasta este de notorietate în [Uniune] și când folosirea semnului fără motiv întemeiat generează un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii [Uniunii Europene] sau aduce atingere acestora.”

8 Articolul 12 menționat prevede:

„Dreptul conferit de o marcă [a Uniunii Europene] nu permite titularului său să interzică terților utilizarea în comerț:

(a) a numelui sau adresei sale;

(b) a indicațiilor privind tipul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, proveniența geografică, perioada producerii produsului sau prestării serviciului sau a altor caracteristici ale acestora;

(c) a mărcii, atunci când se impune indicarea destinației unui produs sau a unui serviciu, în special când este accesoriu sau piesă detașată,

atât timp cât această utilizare se face conform practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial.”

Acțiunea principală și întrebările preliminare

9 Ornua este o societate de drept irlandez care desfășoară activități economice în sectorul alimentar. Aceasta comercializează în special unt și alte produse lactate.

10 Ea este titulara mai multor mărci ale Uniunii Europene, printre care marca verbală KERRYGOLD, înregistrată în cursul anului 1998 pentru produse din clasa 29, în sensul Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare, și anume în special unt și alte produse lactate,

precum și cele două mărci figurative de mai jos, înregistrate în cursul anilor 1998 și, respectiv, 2011, pentru aceeași clasă de produse (denumite în continuare împreună „mărcile Uniunii Europene KERRYGOLD”):





11 Produsele pe care sunt aplicate aceste mărci sunt exportate în mai multe țări. În Uniune, produsele menționate sunt vândute în principal în Spania, în Belgia, în Danemarca, în Germania, în Irlanda, în Grecia, în Franța, în Cipru, în Luxemburg, în Malta, în Țările de Jos și în Regatul Unit.

12 T & S este o societate de drept spaniol care importă și distribuie margarină sub semnul KERRYMAID în Spania. Aceste produse sunt fabricate în Irlanda de Kerry Group plc.

13 Kerry Group a înregistrat, în Irlanda și în Regatul Unit, marca națională KERRYMAID.

14 La 29 ianuarie 2014, The Irish Dairy Board Co-operative, devenită Ornua la 31 martie 2015, a introdus o acțiune în contrafacere împotriva T & S la Juzgado de lo Mercantil de Alicante (Tribunalul Comercial din Alicante, Spania), în calitatea sa de instanță competentă în domeniul mărcilor Uniunii Europene, prin care solicita să se constate că, în măsura în care importă și distribuie în Spania margarină sub semnul KERRYMAID, T & S încalcă drepturile conferite de mărcile Uniunii Europene KERRYGOLD. Utilizarea semnului KERRYMAID de către T & S ar crea un risc de confuzie și ar conduce la obținerea fără un motiv întemeiat a unui profit de pe urma caracterului distinctiv și a renumelui mărcilor menționate.

15 Această instanță a constatat mai întâi că singura similitudine între semnul KERRYMAID și mărcile Uniunii Europene KERRYGOLD este legată de elementul „kerry”, care se referă la un district irlandez cunoscut pentru creșterea bovinelor.

16 În continuare, aceasta a arătat că părțile erau de acord că în Irlanda și în Regatul Unit mărcile Uniunii Europene KERRYGOLD și marca națională KERRYMAID coexistă în mod pașnic.

17 De aici instanța menționată a dedus că nu putea exista în Spania un risc de confuzie între mărcile Uniunii Europene KERRYGOLD și semnul KERRYMAID. Astfel, întrucât Irlanda și Regatul Unit au, împreună, o pondere demografică semnificativă în Uniune, coexistența pașnică a acestor mărci cu semnul în cauză în aceste două state membre ar trebui, având în vedere caracterul unitar al mărcii Uniunii Europene, să conducă la concluzia că nu există un risc de confuzie între mărcile menționate și semnul în cauză pe întregul teritoriu al Uniunii.

18 În sfârșit, aceeași instanță a considerat că, din cauza coexistenței pașnice menționate în Irlanda și în Regatul Unit, nu este posibil ca T & S să fi obținut în Spania un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcilor Uniunii Europene KERRYGOLD.

19 Întemeindu-se pe aceste considerații, Juzgado de lo Mercantil de Alicante (Tribunalul Comercial din Alicante) a respins acțiunea în contrafacere prin hotărârea din 18 martie 2015.

20 Această hotărâre a făcut obiectul unui apel declarat la instanța de trimitere.

21 Pornind de la constatarea că coexistența pașnică a mărcilor Uniunii Europene KERRYGOLD cu semnul KERRYMAID este dovedită numai în Irlanda și în Regatul Unit, instanța de trimitere are îndoieli cu privire la compatibilitatea cu Regulamentul nr. 207/2009 a extrapolării efectuate de instanța de fond. Presupunând că coexistența pașnică a acestor mărci cu semnul în cauză în Irlanda și în Regatul Unit conduce la rezultatul că nu există un risc de confuzie în aceste două state membre, din aceasta nu rezultă însă, potrivit instanței de trimitere, că nu există un risc de confuzie între mărcile menționate și semnul în cauză, nici în celelalte state membre. Astfel, o asemenea extrapolare ar risca să priveze de efectul lor util drepturile conferite titularului mărcii Uniunii Europene în temeiul articolului 9 din Regulamentul nr. 207/2009.

22 În aceste condiții, Audiencia Provincial de Alicante (Curtea Provincială din Alicante, Spania) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

„1) Articolul 9 alineatul (1) litera (b) din [Regulamentul nr. 207/2009], în măsura în care impune existența unui risc de confuzie pentru ca titularul unei mărci [a Uniunii Europene] să poată interzice unui terț utilizarea în comerț, fără acordul său, a unui semn, în cazurile prevăzute de acesta, poate fi interpretat în sensul că permite excluderea riscului de confuzie în cazul în care marca [Uniunii Europene] anterioară a coexistat pașnic, ca urmare a toleranței titularului, timp de mai mulți ani, în două state membre ale Uniunii cu mărci naționale similare, astfel încât lipsa riscului de confuzie în aceste două state se extrapolează la alte state membre sau la întreaga Uniune, având în vedere tratamentul unitar pe care îl impune marca [Uniunii Europene]?

2) În situația prevăzută la întrebarea precedentă, este posibil să fie luate în considerare caracteristicile geografice, demografice, economice sau de altă natură din statele membre în care a avut loc coexistența pentru a se realiza evaluarea riscului de confuzie, astfel încât lipsa riscului de confuzie în statele membre respective să se poată extrapola la un alt stat membru sau la întreaga Uniune?

3) În ceea ce privește situația prevăzută la articolul 9 alineatul (1) litera (c) din [Regulamentul nr. 207/2009], această dispoziție trebuie interpretată în sensul că, în cazul în care marca anterioară a coexistat cu semnul contestat pe parcursul unui anumit număr de ani, în două state membre ale Uniunii, fără opoziția titularului mărcii anterioare, această toleranță a titularului față de utilizarea semnului ulterior în cele două state menționate în special poate fi extrapolată la restul teritoriului Uniunii în scopul de a stabili dacă utilizarea de către terț a unui semn ulterior are la bază un motiv întemeiat, ca urmare a tratamentului unitar impus pentru marca [Uniunii Europene]?”

23 Curtea a adresat instanței de trimitere o cerere de clarificări, prin care urmărește să afle dacă această instanță este chemată să includă, în aplicarea pe care o face Regulamentului nr. 207/2009, o examinare a aprecierii instanței de fond potrivit căreia, din cauza prezenței indicației de proveniență geografică „kerry” în semnele în conflict și a lipsei de similitudine între elementele „gold” și „maid”, nu poate exista, în orice caz, un risc de confuzie.

24 Instanța de trimitere a răspuns afirmativ la această cerere de clarificări.

Cu privire la întrebările preliminare

Cu privire la prima întrebare

25 Prin intermediul primei întrebări, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă articolul 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie interpretat în sensul că faptul că într-o parte a Uniunii o marcă a Uniunii Europene și o marcă națională coexistă pașnic permite, având în vedere caracterul unitar al mărcii Uniunii Europene, să se concluzioneze că într-o altă parte a Uniunii, în care lipsește coexistența pașnică a acestei mărci a Uniunii Europene cu semnul identic cu marca națională menționată, nu există un risc de confuzie între respectiva marcă a Uniunii Europene și acest semn.

26 Întrucât această întrebare este adresată din perspectiva caracterului unitar al mărcii Uniunii Europene, trebuie arătat de la bun început că, în temeiul acestui principiu, exprimat în considerentul (3) al Regulamentului nr. 207/2009 și detaliat la articolul 1 alineatul (2) din acesta, mărcile Uniunii Europene beneficiază de o protecție uniformă și își produc efectele pe întregul teritoriu al Uniunii. Potrivit acestei dispoziții, marca Uniunii Europene nu poate, cu excepția unei dispoziții contrare a acestui regulament, să fie înregistrată, să fie transferată, să facă obiectul unei renunțări, al unei decizii de decădere din drepturi a titularului sau de anulare și utilizarea sa nu poate fi interzisă decât pentru întreaga Uniune.

27 Deși articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 menționează doar înregistrarea mărcii, transferul acesteia, pierderea drepturilor conferite de marcă și interdicția de a o utiliza, reiese totuși din interpretarea acestei dispoziții coroborate cu considerentul (3) al acestui regulament că efectele mărcii Uniunii Europene enumerate în titlul II secțiunea 2 din regulamentul menționat se aplică de asemenea în mod uniform pe întregul teritoriu al Uniunii.

28 Astfel, Curtea a statuat deja că dreptul exclusiv conferit de marca Uniunii Europene titularului său în temeiul articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 se extinde, în principiu, la întregul teritoriu al Uniunii (a se vedea în acest sens Hotărârea din 12 aprilie 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, punctul 39).

29 În ceea ce privește articolul 9 alineatul (1) litera (b) din acest regulament, reiese din jurisprudența constantă a Curții că această dispoziție îl protejează pe titularul unei mărci a Uniunii Europene împotriva oricărei utilizări care aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcției acestei mărci de indicare a originii (Hotărârea din 22 septembrie 2016, combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, punctul 27 și jurisprudența citată).

30 Protecția uniformă astfel conferită titularului mărcii Uniunii Europene prin această dispoziție constă în a permite acestui titular, în întreaga Uniune, să interzică oricărui terț să folosească, fără acordul său, în comerț, un semn identic sau similar pentru produse sau servicii identice sau similare care aduce atingere sau este susceptibil să aducă atingere funcției mărcii de indicare a originii și să creeze astfel un risc de confuzie.

31 Pentru ca titularul mărcii Uniunii Europene să se poată prevala de acest drept, nu este nicidecum necesar ca utilizarea semnului identic sau similar care creează un risc de confuzie să aibă loc pe întregul teritoriu al Uniunii.

32 Astfel, dacă titularul mărcii Uniunii Europene ar fi protejat numai împotriva atingerilor săvârșite pe întregul teritoriu al Uniunii, acesta nu s-ar putea opune utilizării unor semne identice sau similare care creează un risc de confuzie doar într-o parte a acestui teritoriu, chiar dacă articolul 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 are ca obiect protejarea acestui titular, în întreaga Uniune, împotriva oricărei utilizări care aduce atingere funcției mărcii sale de indicare a originii.

33 În consecință, atunci când utilizarea unui semn creează, într-o parte a Uniunii, un risc de confuzie cu o marcă a Uniunii Europene, în timp ce, în altă parte a Uniunii, aceeași utilizare nu creează un asemenea risc, există o încălcare a dreptului exclusiv conferit de marca respectivă. În acest caz, instanța competentă în domeniul mărcilor Uniunii Europene sesizată trebuie să interzică comercializarea produselor respective sub semnul în cauză pentru întregul teritoriu al Uniunii Europene, cu excepția părții din acesta pentru care s-a constatat lipsa unui risc de confuzie (Hotărârea din 22 septembrie 2016, combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, punctele 25 și 36).

34 În speță, din dosarul prezentat Curții reiese că părțile din litigiul principal sunt de acord cu privire la coexistența pașnică între mărcile Uniunii Europene KERRYGOLD și marca națională KERRYMAID în Irlanda și în Regatul Unit, Ornua neopunându-se, prin urmare, utilizării acestei mărci naționale în statele membre menționate.

35 Este de asemenea cert că o astfel de coexistență pașnică nu există în partea teritoriului Uniunii vizată de acțiunea în contrafacere, și anume teritoriul spaniol, și că utilizarea de către T & S a semnului KERRYMAID are loc pe teritoriul respectiv fără acordul Ornua.

36 În plus, din jurisprudența Curții reiese că examinarea existenței unui risc de confuzie într-o parte a Uniunii trebuie să se întemeieze pe o apreciere globală a tuturor factorilor pertinenți în cauză și că această apreciere trebuie să cuprindă o comparare vizuală, fonetică sau conceptuală a mărcii și a semnului utilizat de terț, ceea ce poate conduce, în special pentru motive lingvistice, la concluzii diferite pentru o parte a Uniunii față de o alta (a se vedea în acest sens Hotărârea din 22 septembrie 2016, combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, punctele 31 și 33, precum și jurisprudența citată).

37 Rezultă, astfel cum a arătat avocatul general la punctul 39 din concluzii, că într-o situație precum cea din cauza principală, în care o coexistență pașnică între mărci ale Uniunii Europene și un semn a fost constatată în Irlanda și în Regatul Unit, instanța competentă în domeniul mărcilor Uniunii Europene sesizată cu o acțiune în contrafacere având ca obiect utilizarea semnului respectiv într-un alt stat membru, în speță Regatul Spaniei, nu se poate limita să își întemeieze aprecierea pe coexistența pașnică menționată care predomină în Irlanda și în Regatul Unit. Această instanță trebuie, dimpotrivă, se efectueze o apreciere globală a tuturor factorilor pertinenți.

38 Având în vedere aceste considerații, trebuie să se răspundă la prima întrebare că articolul 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie interpretat în sensul că faptul că, într-o parte a Uniunii Europene, o marcă a Uniunii Europene și o marcă națională coexistă pașnic nu permite să se concluzioneze că într-o altă parte a Uniunii, în care lipsește coexistența pașnică a acestei mărci a Uniunii Europene cu semnul identic cu marca națională menționată, nu există un risc de confuzie între respectiva marcă a Uniunii Europene și acest semn.

Cu privire la a doua întrebare

39 Prin intermediul celei de a doua întrebări, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă articolul 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie interpretat în sensul că elementele care ar fi, potrivit instanței competente în domeniul mărcilor Uniunii Europene sesizate cu o acțiune în contrafacere, pertinente pentru a aprecia dacă titularul unei mărci a Uniunii Europene este îndreptățit să interzică, într-o parte a Uniunii care nu este vizată de această acțiune, utilizarea unui semn pot fi luate în considerare de această instanță pentru a aprecia dacă titularul în cauză este îndreptățit să interzică utilizarea semnului respectiv în partea Uniunii vizată de acțiunea menționată.

40 Așa cum s-a amintit la punctul 36 din prezenta hotărâre, examinarea pe care este necesar să o efectueze instanța competentă în domeniul mărcilor Uniunii Europene trebuie să se întemeieze pe o apreciere globală a tuturor factorilor pertinenți în cauza cu care aceasta este sesizată.

41 Această apreciere globală trebuie, în ceea ce privește compararea vizuală, auditivă sau conceptuală între marca Uniunii Europene în cauză și semnul utilizat de terț, să fie întemeiată pe impresia globală pe care o produc această marcă și acest semn asupra publicului relevant, care este reprezentat de consumatorul mediu al produselor sau al serviciilor în cauză, normal informat și suficient de atent și de avizat (a se vedea în acest sens Hotărârea din 25 iunie 2015, Loutfi Management Propriété intellectuelle, C-147/14, EU:C:2015:420, punctele 21 și 25, precum și jurisprudența citată).

42 Așa cum a arătat avocatul general la punctele 41 și 42 din concluzii, atunci când condițiile pieței și circumstanțele socioculturale sau de altă natură care contribuie la impresia de ansamblu produsă de marca Uniunii Europene și de semnul în cauză asupra consumatorului mediu nu variază în mod semnificativ de la o parte a Uniunii la alta, nimic nu se opune ca factorii pertinenți, inclusiv a căror prezență într-o parte a Uniunii a fost stabilită, să fie luați în considerare pentru a aprecia dacă titularul mărcii respective este îndreptățit să interzică utilizarea semnului în cauză într-o altă parte a Uniunii sau pe întregul teritoriu al acesteia.

43 În speță, astfel cum reiese din răspunsul la cererea de clarificări și din observațiile prezentate Curții, T & S susține în special că semnul KERRYMAID, utilizat de aceasta în Spania, nu este similar cu mărcile Uniunii Europene KERRYGOLD ale Ornua și, în consecință, nu poate crea un risc de confuzie în sensul articolului 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, din moment ce elementul „kerry” este o indicație de proveniență geografică care se situează, în temeiul articolului 12 din acest regulament, în afara dreptului exclusiv conferit Ornua prin articolul 9 menționat.

44 Or, limitarea dreptului exclusiv conferit de articolul 9 din Regulamentul nr. 207/2009 la care se referă T & S este supusă condiției ca utilizarea semnului care conține indicația de proveniență geografică să fie conformă practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial. Pentru a examina dacă este îndeplinită această condiție, care reprezintă expresia unei obligații de loialitate față de interesele legitime ale titularului mărcii, instanța sesizată trebuie să efectueze o apreciere globală a tuturor împrejurărilor pertinente (a se vedea în special Hotărârea din 7 ianuarie 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, EU:C:2004:11, punctele 24 și 26, Hotărârea din 16 noiembrie 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, punctele 82 și 84, precum și Hotărârea din 17 martie 2005, Gillette Company și Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, punctul 41).

45 În această privință, este important să se ia în considerare în special prezentarea globală a produsului comercializat de terț, condițiile în care se face diferența între marca în cauză și semnul utilizat de acest terț, precum și efortul depus de terțul respectiv pentru a se asigura că consumatorii disting produsele sale de cele ale titularului mărcii (a se vedea în acest sens Hotărârea din 17 martie 2005, Gillette Company și Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, punctul 46).

46 În cazul în care instanța de trimitere ar trebui să aibă în vedere, pentru a aprecia dacă Ornua este îndreptățită să interzică utilizarea semnului KERRYMAID în Spania, să țină seama de elemente prezente în Irlanda și în Regatul Unit, acesteia i-ar reveni sarcina de a se asigura în prealabil că nu există nicio diferență semnificativă între condițiile pieței sau circumstanțele socioculturale care pot fi observate în partea Uniunii vizată de acțiunea în contrafacere și, respectiv, în cea în care se situează zona geografică corespunzătoare termenului geografic conținut în semnul în cauză. Astfel, nu este exclus ca atitudinea care poate fi așteptată din partea terțului pentru ca utilizarea semnului de către acesta să fie conformă cu practicile loiale în domeniul industrial sau comercial să trebuiască analizată diferit într-o parte a Uniunii în care consumatorii au o afinitate specială cu termenul geografic conținut în marca și în semnul în cauză față de o parte a Uniunii în care această afinitate este mai redusă.

47 Având în vedere cele de mai sus, trebuie să se răspundă la a doua întrebare că articolul 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie interpretat în sensul că elementele care ar fi, potrivit instanței competente în domeniul mărcilor Uniunii Europene sesizate cu o acțiune în contrafacere, pertinente pentru a aprecia dacă titularul unei mărci a Uniunii Europene este îndreptățit să interzică,

într-o parte a Uniunii Europene care nu este vizată de această acțiune, utilizarea unui semn pot fi luate în considerare de această instanță pentru a aprecia dacă titularul în cauză este îndreptățit să interzică utilizarea semnului respectiv în partea Uniunii vizată de acțiunea menționată, dacă condițiile pieței și circumstanțele socio-culturale nu sunt semnificativ diferite în una dintre părțile menționate ale Uniunii față de cealaltă.

Cu privire la a treia întrebare

48 Prin intermediul celei de a treia întrebări, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă articolul 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie interpretat în sensul că faptul că, într-o parte a Uniunii, o marcă de renume a Uniunii Europene și un semn coexistă pașnic permite, având în vedere caracterul unitar al mărcii Uniunii Europene, să se concluzioneze că într-o altă parte a Uniunii, în care această coexistență pașnică lipsește, există un motiv întemeiat care justifică utilizarea semnului în cauză.

49 Așa cum s-a amintit la punctul 28 din prezenta hotărâre, dreptul exclusiv conferit de marca Uniunii Europene titularului său în temeiul articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 se extinde, în principiu, la întregul teritoriu al Uniunii.

50 Protecția extinsă conferită de articolul 9 alineatul (1) litera (c) din acest regulament titularilor unor mărci de renume ale Uniunii Europene constă în autorizarea acestor titulari să interzică oricărui terț să folosească, fără acordul lor, în comerț, fără motiv întemeiat, un semn identic sau similar – indiferent dacă pentru produse sau servicii similare sau pentru produse sau servicii care nu sunt similare celor pentru care sunt înregistrate aceste mărci – atunci când utilizarea generează un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcilor respective sau aduce atingere acestui caracter distinctiv sau acestui renume (a se vedea în acest sens Hotărârea din 22 septembrie 2011, Interflora și Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punctele 68 și 70).

51 Pentru ca titularul unei mărci a Uniunii Europene să se bucure de această protecție extinsă, trebuie să fie stabilit, potrivit articolului 9 alineatul (1) litera (c) menționat, că marca respectivă este „de notorietate în [Uniune]”. În acest scop, este suficient să se stabilească faptul că marca în cauză se bucură de o astfel de notorietate într-o parte substanțială a teritoriului Uniunii, o asemenea parte putând eventual corespunde, de exemplu, teritoriului unui singur stat membru. Din moment ce această condiție este îndeplinită, trebuie să se considere că marca Uniunii Europene în cauză se bucură de notorietate în întreaga Uniune (Hotărârea din 6 octombrie 2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, punctele 27, 29 și 30, precum și Hotărârea din 3 septembrie 2015, Iron & Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, punctele 19 și 20).

52 Această jurisprudență asigură că titularul unei mărci a Uniunii Europene fie beneficiază de protecția extinsă conferită de articolul 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 în întreaga Uniune, fie nu beneficiază deloc. Astfel, întinderea protecției conferite de marca Uniunii Europene are un caracter uniform pe întregul teritoriu al Uniunii.

53 În schimb, pentru ca titularul unei mărci a Uniunii Europene care se bucură de protecția extinsă menționată să se poată prevala de dreptul său conferit de articolul 9 alineatul (1) litera (c) menționat, nu este nicidecum necesar ca utilizarea semnului care aduce atingere dreptului menționat să aibă loc pe întregul teritoriu al Uniunii.

54 Astfel, dacă acest titular ar fi protejat numai împotriva atingerilor săvârșite pe întregul teritoriu al Uniunii, el nu s-ar putea opune unor atingeri săvârșite numai într-o parte a acestui teritoriu, chiar dacă articolul 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 are ca obiect protejarea acestui titular,

în întreaga Uniune, împotriva oricărei utilizări fără motiv întemeiat a unui semn identic sau similar care generează un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcilor respective sau aduce atingere acestui caracter distinctiv sau acestui renume.

55 În speță, sub rezerva verificării de către instanța de trimitere, nu pare să se conteste faptul că mărcile Uniunii Europene KERRYGOLD se bucură de un renume în sensul articolului 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009.

56 Pe de altă parte, reiese din dosarul prezentat Curții că părțile din litigiul principal sunt de acord că există, ca urmare a coexistenței pașnice în Irlanda și în Regatul Unit între aceste mărci și marca națională KERRYMAID, un motiv întemeiat pentru utilizarea acestui semn în această parte a Uniunii.

57 Așa cum s-a arătat deja la punctul 35 din prezenta hotărâre, este de asemenea cert că o astfel de coexistență pașnică nu există în partea teritoriului Uniunii vizată de acțiunea în contrafacere, și anume teritoriul spaniol, și că utilizarea de către T & S a semnului KERRYMAID are loc pe teritoriul respectiv fără acordul Ornua.

58 În plus, reiese din jurisprudența constantă a Curții că examinarea existenței unei atingeri prezentate la articolul 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie să se întemeieze pe o apreciere globală care să țină seama de toți factorii pertinenți în cauză (Hotărârea din 18 iunie 2009, L'Oréal și alții, C-487/07, EU:C:2009:378, punctul 44, precum și Hotărârea din 18 iulie 2013, Specsavers International Healthcare și alții, C-252/12, EU:C:2013:497, punctul 39).

59 Rezultă că, în speță, unde există un motiv întemeiat care justifică utilizarea semnului KERRYMAID în Irlanda și în Regatul Unit din cauza coexistenței pașnice a mărcilor Uniunii Europene KERRYGOLD cu marca națională în cauză în aceste două state membre, instanța competentă în domeniul mărcilor Uniunii Europene sesizată cu o acțiune în contrafacere având ca obiect utilizarea semnului respectiv într-un alt stat membru nu se poate limita la a-și întemeia aprecierea pe coexistența pașnică prezentă în Irlanda și în Regatul Unit, ci trebuie, dimpotrivă, să efectueze o apreciere globală a tuturor factorilor pertinenți.

60 Prin urmare, trebuie să se răspundă la a treia întrebare că articolul 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie interpretat în sensul că faptul că, într-o parte a Uniunii Europene, o marcă de renume a Uniunii Europene și un semn coexistă pașnic nu permite să se concluzioneze că într-o altă parte a Uniunii, în care această coexistență pașnică lipsește, există un motiv întemeiat care justifică utilizarea semnului în cauză.

Cu privire la cheltuielile de judecată

61 Întrucât, în privința părților din litigiul principal, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a doua) declară:

1) Articolul 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca [Uniunii Europene] trebuie interpretat în sensul că faptul că, într-o parte a Uniunii Europene o marcă a Uniunii Europene și o marcă națională coexistă pașnic nu permite să se concluzioneze că într-o altă parte a Uniunii, în care lipsește coexistența pașnică a acestei mărci a Uniunii Europene cu semnul identic cu marca națională menționată, nu există un risc de confuzie între respectiva marcă a Uniunii Europene și acest semn.

2) **Articolul 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie interpretat în sensul că elementele care ar fi, potrivit instanței competente în domeniul mărcilor Uniunii Europene sesizate cu o acțiune în contrafacere, pertinente pentru a aprecia dacă titularul unei mărci a Uniunii Europene este îndreptățit să interzică, într-o parte a Uniunii care nu este vizată de această acțiune, utilizarea unui semn pot fi luate în considerare de această instanță pentru a aprecia dacă titularul în cauză este îndreptățit să interzică utilizarea semnului respectiv în partea Uniunii vizată de acțiunea menționată, dacă condițiile pieței și circumstanțele socioculturale nu sunt semnificativ diferite în una dintre părțile menționate ale Uniunii față de cealaltă.**

3) **Articolul 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie interpretat în sensul că faptul că, într-o parte a Uniunii Europene, o marcă de renume a Uniunii Europene și un semn coexistă pașnic nu permite să se concluzioneze că într-o altă parte a Uniunii, în care această coexistență pașnică lipsește, există un motiv întemeiat care justifică utilizarea semnului în cauză.**

Semnături