CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL ELEANOR SHARPSTON prezentate la 6 iulie 2006 [1]

1. Prezenta cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare din partea Hof van Beroep (Curtea de Apel), Bruxelles, se referă la un refuz de înregistrare a unei mărci și ridică o serie de întrebări cu privire la interpretarea articolului 3 din directiva privind mărcile [2].

Directiva privind mărcile

2. Preambulul directivei privind mărcile cuprinde următoarele considerente:

„nu se impune o apropiere totală a legislațiilor statelor membre în domeniul mărcilor și [...] ajunge să se limiteze apropierea la dispozițiile naționale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne;

[...]

statele membre păstrează, de asemenea, libertatea de a stabili dispozițiile de procedură privind înregistrarea, decăderea din drepturi sau nulitatea mărcilor dobândite prin înregistrare; [...] este de competența lor, de exemplu, să stabilească forma procedurilor de înregistrare și de nulitate [...];

[...]

atingerea obiectivelor urmărite prin această apropiere presupune că achiziția și păstrarea dreptului la marca înregistrată să fie în principiu reglementate, în toate statele membre, prin norme identice; [...] motivele de

1 — Limba originală: engleza.

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

refuz sau de nulitate privind marca în sine, de exemplu, absența caracterului distinctiv, [...] trebuie să fie enumerate exhaustiv [...]".

3. Articolul 3 alineatul (1) prevede:

„Sunt refuzate înregistrării sau pot să fie declarate nule, dacă sunt înregistrate:

[...]

(b) mărcile fără caracter distinctiv;

(c) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau indicii putând servi, în comerț, pentru a desemna felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, proveniența geografică [...] sau alte caracteristici ale acestora."

4. Articolul 3 alineatul (3) prevede:

„Unei mărci nu i se refuză înregistrarea sau, dacă este înregistrată, nu poate fi declarată nulă în conformitate cu alineatul (1) litera (b), (c) sau (d) dacă, înainte de data cererii de înregistrare și după utilizarea ei, aceasta a dobândit un caracter distinctiv. În plus, statele membre pot prevedea ca prezenta dispoziție să se aplice și atunci când caracterul distinctiv a fost dobândit după cererea de înregistrare sau după înregistrare."

5. Articolul 13 prevede:

„Atunci când există cauze pentru refuzul înregistrării, pentru decăderea din drepturi sau nulitatea unei mărci numai pentru o parte din produsele sau serviciile pentru care această marcă a fost solicitată sau înregistrată, refuzul înregistrării, decăderea sau nulitatea acoperă numai produsele sau serviciile în cauză."

6. Directiva lasă statelor membre (incluzând în acest scop Benelux) libertatea de a stabili dispozițiile de procedură privind înregistrarea.

Legea privind mărcile din Benelux

7. Potrivit Legii uniforme a Benelux privind mărcile („LBM"), cererile de înregistrare a mărcilor în Benelux trebuie adresate Benelux-Merkenbureau (Biroul pentru Mărci al Benelux, denumit în continuare „BMB" [3]).

8. La momentul faptelor din cauză [4], articolul 6 bis alineatul (1) litera (a) din LBM prevedea că înregistrarea trebuie refuzată dacă semnul depus nu constituie o marcă în sensul articolului 1, „în special deoarece îi lipsește orice caracter distinctiv conform prevederilor articolului 6 quinquies litera B punctul 2 din Convenția de la Paris".

9. Respectivul articol din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale [5] prevede, în măsura în care ne interesează:

„B. Mărcile de fabrică sau de comerț la care se referă prezentul articol nu vor putea fi refuzate de la înregistrare sau invalidate decât în următoarele cazuri:

[...]

ii) când ele sunt lipsite de orice caracter distinctiv sau când sunt compuse exclusiv din semne sau indicații putând să servească, în comerț, pentru a indica felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, locul de origine al produselor sau data producției, sau când ele au devenit uzuale în vorbirea curentă sau în practica comercială cinstită și constantă din țara în care se cere protecția."

10. Articolul 6 bis alineatul (2) din LBM prevede că un refuz de a înregistra o marcă trebuie să privească semnul care constituie marca respectivă ca un întreg, dar poate fi limitat la unul sau mai multe dintre produsele pe care se intenționează să le acopere marca.

11. Articolul 6 ter alineatul (1) prevede că o persoană căreia i-a fost refuzată înregistrarea mărcii poate să introducă în fața curții de apel competente (Cour d'Appel/Hof van Beroep din Bruxelles, Cour d'Appel din Luxemburg sau Gerechtshof din Haga) o cerere de pronunțare a unei hotărâri prin care se dispune înregistrarea mărcii.

3 — Directiva privind mărcile se aplică în special mărcilor care fac obiectul unei înregistrări sau al unei cereri de înregistrare adresate Biroului pentru Mărci al Benelux: articolul 1.

4 — Articolul 6 bis alineatul (1) a fost modificat ulterior (în vigoare din 2004) și este acum mai aproape de formularea articolului 3 alineatul (1) literele (a)-(d) din directiva privind mărcile.

5 — Din 20 martie 1883, astfel cum a fost revizuită și modificată.

Aranjamentul de la Nisa

12. Potrivit directivei, o marcă poate fi înregistrată pentru produse sau servicii. În practică, cererile de înregistrare a mărcilor pentru produse sau servicii se adresează în prezent, de obicei, prin referire la sistemul de clasificare stabilit prin Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor [6], tratat internațional administrat de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale.

13. Clasificarea de la Nisa instituită prin Aranjamentul de la Nisa cuprinde 45 de titluri de clase, însoțite de note explicative, și o listă alfabetică de produse și servicii, cu indicații privind clasa din care face parte fiecare produs sau serviciu. Titlurile claselor descriu, în termeni foarte generali, natura produselor sau a serviciilor conținute în fiecare dintre cele 34 de clase de produse și 11 clase de servicii. Notele explicative descriu mai detaliat, unde este necesar, tipul de produs sau serviciu inclus în respectiva clasă. Lista alfabetică cuprinde aproximativ 10 000 de indicații care se referă la produse și 1 000 de indicații care se referă la servicii.

6 — Din 15 iunie 1957, cu modificările și completările ulterioare.

14. Administrațiile competente în domeniul mărcilor din statele părți la Aranjamentul de la Nisa trebuie să includă, în titlurile și publicațiile oficiale ale înregistrărilor mărcilor, numerele claselor din Clasificare din care fac parte produsele sau serviciile pentru care este înregistrată marca [7].

15. Belgia, Luxemburg și Țările de Jos sunt toate părți la Aranjamentul de la Nisa [8].

Cauza Vlaamse Toeristenbond

16. Rezultă atât din decizia de trimitere, cât și din observațiile adresate Curții că instanța de trimitere nu este convinsă că hotărârea anterioară a Curții de Justiție din Benelux pronunțată în cauza Benelux-Merkenbureau/Vlaamse Toeristenbond [9] este compatibilă cu jurisprudența Curții de Justiție a Comunităților Europene și că această împrejurare stă la baza trimiterii preliminare.

7 — Articolul 2 alineatul (3) din Aranjamentul de la Nisa.

8 — Precum toate celelalte state membre, cu excepția Ciprului și a Maltei (care, în fapt, utilizează amândouă Clasificarea de la Nisa).

9 — Hotărârea din 15 decembrie 2003, cauza A 2002/2.

17. În respectiva cauză, Vlaamse Toeristenbond a solicitat înregistrarea mărcii verbale LANGS VLAAMSE WEGEN pentru toate produsele și serviciile din clasele 16 [10], 39 [11] și 41 [12] din Aranjamentul de la Nisa [13]. BMB a refuzat înregistrarea pentru aceste trei clase, pentru motivul că marca era pur descriptivă în raport cu respectivele produse și servicii și îi lipsea, așadar, orice caracter distinctiv.

18. Vlaamse Toeristenbond a sesizat Hof van Beroep (Curtea de Apel) din Bruxelles pentru a obține o hotărâre prin care se dispune înregistrarea mărcii pentru toate produsele și serviciile solicitate sau, în subsidiar, pentru ca această instanță să stabilească produsele și serviciile pentru care trebuia înregistrată marca.

19. Curtea de Apel din Bruxelles a admis în parte acțiunea și a obligat BMB să înregistreze marca pentru două dintre cele trei clase de produse și servicii, excluzând anumite produse și servicii [14]. Aceasta a reținut că, atunci când BMB examinează dacă o marcă poate fi înregistrată, acesta trebuie să o facă nu numai pentru fiecare clasă avută în vedere în ansamblul său, ci și separat, pentru fiecare produs și serviciu din respectiva clasă.

20. BMB arată că, în temeiul articolului 6 ter din LBM, Curtea de Apel nu putea să dispună înregistrarea parțială pentru anumite produse și servicii, din moment ce refuzase înregistrarea, nu pentru respectivele produse și servicii în special, ci pentru o întreagă clasă de produse sau servicii. În consecință, BMB a formulat un recurs în fața Hof van Cassatie (Curtea de Casație), care a sesizat Curtea de Justiție din Benelux cu întrebări preliminare privind interpretarea articolelor 6 bis și 6 ter din LBM.

21. Curtea de Justiție a Benelux a statuat că, în temeiul acestor articole, curțile de apel din țările Benelux [15] erau competente să statueze numai cu privire la temeinicia refuzului BMB de a înregistra o marcă. Aceasta presupunea că respectivele instanțe puteau să ia în considerare numai elementele pe care BMB și-a întemeiat sau ar fi trebuit să își întemeieze decizia. În consecință, acestea nu se puteau pronunța cu privire la pretenții

10 — „Hârtie, carton și produse din aceste materiale, neincluse în ale clase, tipărituri, articole de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artiști; pensule, mașini de scris și articole de birou (cu excepția mobilierului), material didactic sau pentru învățământ (cu excepția aparatelor); materii plastice pentru ambalaj (neincluse în alte clase); caractere tipografice; forme de tipar."

11 — „Transport, ambalare și depozitare de mărfuri; organizarea de călătorii."

12 — „Educare, instruire, divertisment, activități sportive și culturale."

13 — În sens strict, clasele fac parte din Clasificare, iar nu din Aranjament, dar Curtea se referă în general la clasele din Aranjament.

14 — Hotărârea din 16 mai 2000 (1998/AR/1599).

15 — A se vedea punctul 11 de mai sus.

care depășeau limitele deciziei emise de BMB sau care nu fuseseră formulate înaintea BMB. Curtea de Justiție din Benelux a statuat, așadar, că, în temeiul articolelor 6 bis și 6 ter din LBM, respectivele curți de apel puteau să dispună înregistrarea unei mărci pentru anumite produse sau servicii din cadrul unei singure clase numai dacă BMB s-ar fi pronunțat și cu privire la aceste produse sau servicii ca atare și nu și-ar fi limitat decizia la respectiva clasă în ansamblu.

22. Ca urmare a acestei hotărâri, Hof van Cassatie [16] a anulat hotărârea Curții de Apel din Bruxelles, pentru motivul că aceasta luase în considerare alte elemente decât cele pe care BMB își întemeiase sau ar fi trebuit să își întemeieze decizia.

Procedura în prezenta cauză

23. În aprilie 2000, BVBA Management Training en Consultancy („MT & C") a depus la BMB spre înregistrare marca verbală THE KITCHEN COMPANY [17] pentru anumite produse din clasele 11, 20 și 21 și anumite servicii din clasele 37 și 42 din Aranjamentul de la Nisa. Pentru fiecare dintre clasele menționate, erau incluse într-o listă produsele și serviciile specifice pentru care se solicita protecția mărcii. [18]

24. BMB a refuzat înregistrarea mărcii pentru motivul că era exclusiv descriptivă cu privire la felul, calitatea, originea sau destinația produselor și serviciilor menționate în

16 — Nr. C.00.0472.N, hotărârea Curții de Casație din 13 mai 2004.

17 — Este interesant de observat că marca propusă constă într-o combinație de cuvinte în limba engleză, deși aceasta nu este una dintre limbile oficiale pe teritoriul pentru care s-a solicitat înregistrarea. Instanța de trimitere arată că: „Nici această combinație de cuvinte, nici părțile sale componente nu fac parte, ca atare, pe teritoriul Benelux, dintr-una din limbile vorbite predominant de către consumatorii locali cărora le este adresată marca, din limbajul comun utilizat pentru a desemna produse și servicii în funcție de una dintre caracteristicile cuprinse în articolul 3 alineatul (1) litera (c) din directiva privind mărcile. Cu toate acestea, trebuie să se admită că limba engleză a penetrat suficient comunitățile lingvistice de pe teritoriul Benelux, astfel încât consumatorul căruia îi este destinat semnul a cărui înregistrare se solicită să recunoască, la auzul cuvintelor în discuție, atât individual, cât și combinate, că acestea sunt din limba engleză, chiar dacă limba respectivă nu este în special utilizată în domeniul produselor și serviciilor care fac parte din clasele menționate". Această analiză reflectă abordarea avocatului general Jacobs și a Curții în hotărârea din 9 martie 2006, Matratzen Concord (C-421/04, Rec., p. I-2303), și în concluziile noastre prezentate la 30 martie 2006 în cauza Bovemij Verzekeringen (C-108/05, pendinte în fața Curții).

18 — „(11) cuptoare cu panouri de control, plite pentru gătit, frigidere, cuptoare cu microunde, cutii frigorifice, congelatoare, boilere, friteuze electrice, cuptoare, grătare încastrate, hote, chiuvete de bucătărie, robinete; (20) mobilă de bucătărie din lemn și plastic, scaune de bucătărie, blaturi de lucru de bucătărie din lemn, plastic, granit, piatră naturală sau plăci de ceramică; (21) ustensile de bucătărie și echipament de menaj și bucătărie din sticlă, porțelan, metale nepreționase, plastic și faianță; (37) amplasarea și asamblarea mobilei de bucătărie și a echipamentelor, activități de întreținere și reparații; (42) consiliere în legătură cu utilizarea, natura și folosirea echipamentelor de bucătărie, planificare și consiliere cu privire la instalarea echipamentelor de bucătărie și a echipamentelor încastrate, inclusiv la momentul achiziționării."

clasele 11, 20, 21, 37 și 42 furnizate, destinate sau în legătură cu o întreprindere cu activitate în domeniul produselor de bucătărie și nu avea, așadar, niciun caracter distinctiv. Instanța de trimitere observă că BMB nu a formulat o concluzie finală cu privire la fiecare produs și serviciu în parte, ci a afirmat doar faptul că semnul depus nu are niciun caracter distinctiv pentru ansamblul protecției solicitate.

25. MT & C a atacat acest refuz în fața instanței de trimitere. Aceasta solicită anularea deciziei atacate și obligarea BMB la înregistrarea mărcii solicitate pentru clasele 11, 20, 21, 37 și 42. În subsidiar, aceasta solicită să se dispună înregistrarea mărcii pentru clasele pentru care instanța de trimitere consideră că are caracter distinctiv.

26. Instanța de trimitere a considerat că, pentru produsele și serviciile din clasele 11, 20, 37 și 42, combinația de cuvinte este lipsită de orice caracter distinctiv. Referitor la produsele din clasa 21 pentru care se solicită protecția, instanța de trimitere consideră totuși că marca este descriptivă numai în privința ustensilelor de bucătărie, în temeiul categoriei și destinației acestor produse. În ceea ce privește celelalte produse, combinația de cuvinte „The Kitchen Company" nu evocă, în percepția consumatorului mediu informat, prin asociere lingvistică spontană, destinația produselor. Instanța de trimitere concluzionează că, întrucât nu este descriptivă, marca este într-adevăr distinctivă în privința acelor produse [19].

27. BMB a contestat această abordare în fața instanței de trimitere. BMB susține că instanța de trimitere nu poate admite cererea subsidiară a MT & C de înregistrare a cererii pentru produsele și serviciile în privința cărora această instanță consideră că marca are caracter distinctiv. Aceasta întrucât MT & C nu a solicitat expres în fața BMB să ia în considerare înregistrarea numai în privința anumitor produse și servicii și, potrivit hotărârilor pronunțate de Cour de justice Benelux și de Cour de Cassation din Belgia în cauza Vlaamse Toeristenbond, curtea de apel națională nu se poate pronunța asupra unor cereri care nici nu sunt cuprinse în decizia BMB, nici nu au fost solicitate în fața BMB.

28. Instanța de trimitere se întreabă dacă această jurisprudență este compatibilă cu hotărârea Curții de Justiție din 12 februarie 2004, Koninklijke KPN Nederland (denumită în continuare „Postkantoor") [20]. În această hotărâre, Curtea a statuat că (i) autoritatea competentă în domeniul mărcilor trebuie să ia în considerare toate faptele și împrejurările relevante înainte de a lua o decizie definitivă cu privire la înregistrarea unei mărci [21]; (ii) instanța sesizată cu o acțiune împotriva unei

19 — Respectiv, ustensile de bucătărie și veselă pentru menaj și bucătărie din sticlă, porțelan, metale neprețioase, plastic și faianță.

20 — Cauza C-363/99, Rec., p. I-1619.

21 — Punctul 36 din hotărâre.

asemenea decizii trebuie să ia în considerare de asemenea toate faptele și împrejurările relevante în limitele de exercitare a competențelor sale, astfel cum sunt definite de reglementarea națională aplicabilă [22] și (iii) atunci când se solicită înregistrarea unei mărci pentru diverse produse și servicii, autoritatea competentă trebuie să verifice dacă marca nu face obiectul niciunuia dintre motivele de refuz enumerate la articolul 3 alineatul (1) din directiva privind mărcile, pentru fiecare dintre respectivele produse sau servicii, și poate ajunge la concluzii diferite în funcție de produsele și serviciile luate în considerare [23].

29. Instanța de trimitere consideră că din hotărârea Postkantoor rezultă că autoritățile competente în domeniul mărcilor trebuie să examineze cererea de înregistrare în privința fiecărui produs și serviciu pentru care se solicită protecția și că pot ajunge la concluzii diferite pentru fiecare dintre acestea. Într-o astfel de situație, este necesar să se prevadă acest lucru în decizia de refuz provizorie și în cea definitivă.

30. Aceasta consideră de asemenea că „faptele și împrejurările relevante" se pot modifica între momentul în care autoritatea competentă în domeniul mărcilor ia o decizie împotriva căreia se introduce o acțiune și momentul în care instanța competentă se pronunță cu privire la respectiva acțiune.

31. În prezenta cauză, BMB nu a formulat o concluzie finală în privința fiecărui produs și serviciu. Acesta a decis pur și simplu, în termeni generali, că semnul solicitat este lipsit de orice caracter distinctiv.

32. Potrivit instanței de trimitere, consecința caracterului general al unei asemenea decizii, pentru instanța sesizată cu o acțiune împotriva acesteia, poate fi aceea ca, în temeiul reglementării sale naționale, respectiva instanță să nu poată lua în considerare toate faptele și împrejurările relevante, după cum cere hotărârea Postkantoor. Aceasta întrucât „un fapt relevant" pentru examinarea mărcii poate fi acela că nu există niciun motiv de refuz în privința unui produs, dar poate exista în privința altor produse cuprinse în cerere. Dacă decizia nu face referire separat la fiecare produs sau serviciu, instanța sesizată nu își poate exercita competența când: (i) legislația națională prevede că instanța se poate pronunța doar în privința aspectelor invocate în fața autorității competente în domeniul mărcilor și care se regăsesc în decizia acesteia și (ii) nici cererea de înregistrare, nici decizia nu au vizat produsele și serviciile considerate individual.

22 — Ibidem.

23 — Punctul 73 din hotărâre.

33. În consecință, instanța de trimitere a suspendat judecata și a adresat Curții, în vederea pronunțării unei hotărâri preliminare, următoarele întrebări referitoare la articolul 3 din directiva privind mărcile:

„1) Ca urmare a examinării faptelor și împrejurărilor relevante privind un motiv absolut de refuz, autoritatea competentă în domeniul mărcilor trebuie să indice, în decizia sa provizorie și în decizia sa definitivă asupra cererii de înregistrare a unei mărci, concluzii distincte cu privire la fiecare dintre produsele și serviciile pentru care se solicită protecția mărcii?

2) Faptele și împrejurările relevante care trebuie luate în considerare de către instanță în cazul unei acțiuni împotriva deciziei autorității competente în domeniul mărcilor pot fi diferite în funcție de perioada de timp dintre cele două date la care deciziile au fost adoptate sau ar trebui ca această instanță să ia în considerare numai faptele și împrejurările din momentul în care autoritatea competentă a luat decizia?

3) Interpretarea pe care a dat-o Curtea de Justiție în hotărârea Postkantoor împiedică interpretarea normelor naționale care reglementează competența instanței respective în sensul că îi interzic acesteia să țină cont de fapte și de împrejurări relevante care s-au modificat sau să se pronunțe cu privire la caracterul distinctiv al mărcii pentru fiecare produs și serviciu în sine?"

34. BMB, guvernul german și Comisia au depus observații scrise. Nu s-a solicitat și nu a avut loc nicio ședință.

Prima întrebare

35. În cadrul primei sale întrebări, instanța de trimitere solicită în special să se clarifice dacă articolul 3 din directiva privind mărcile cere ca decizia [24] prin care o autoritate competentă în domeniul mărcilor refuză înregistrarea unei mărci în temeiul unui motiv absolut de refuz să comunice separat concluziile sale pentru fiecare dintre produsele și serviciile pentru care s-a solicitat protecția mărcii.

24 — Formularea primei întrebări privește o „decizie provizorie și definitivă" de refuz al înregistrării, ceea ce reflectă procedura utilizată de BMB. Cu toate acestea, procedurile variază în diferitele state membre, iar principiile generale enunțate de Curte trebuie să se aplice identic și procedurilor care presupun adoptarea unei singure decizii de către autoritatea competentă în domeniul mărcilor.

36. BMB susține că la prima întrebare trebuie să se răspundă în mod negativ, în timp ce guvernul german susține contrariul. Poziția Comisiei este mai nuanțată, dar, în general, în acord cu cea a BMB.

37. Guvernul german se sprijină pe cele statuate de Curte în hotărârea Postkantoor [25] în sensul că (i) din moment ce înregistrarea unei mărci se solicită întotdeauna pentru produsele sau serviciile menționate în cererea de înregistrare, întrebarea dacă înregistrarea poate fi refuzată în temeiul unuia dintre motivele absolute de refuz prevăzute la articolul 3 trebuie analizată în concret prin referire la acele produse sau servicii [26] și (ii) dacă se solicită înregistrarea unei mărci pentru diverse produse sau servicii, examinarea trebuie efectuată în privința fiecăruia dintre acestea și poate conduce la concluzii diferite în funcție de produsele și serviciile luate în considerare [27]. Acesta se întemeiază de asemenea pe articolul 13 din directivă, care prevede că, atunci când există cauze pentru refuzul înregistrării, pentru decăderea din drepturi sau nulitatea unei mărci numai pentru o parte din produsele sau serviciile pentru care această marcă a fost solicitată sau înregistrată, refuzul înregistrării, decăderea sau nulitatea acoperă numai produsele sau serviciile în cauză.

38. Suntem, fără îndoială, de acord cu faptul că, dacă s-a solicitat înregistrarea mărcii pentru diverse produse și servicii, *examinarea* trebuie efectuată în privința fiecăruia dintre respectivele produse sau servicii. Cum altfel ar trebui autoritatea competentă în domeniul mărcilor să determine produsele și serviciile în privința cărora marca poate fi înregistrată în mod legal și să asigure astfel respectarea articolului 13 din directiva privind mărcile? În termeni mai generali, o astfel de operațiune rezultă din cerința că autoritatea competentă în domeniul mărcilor trebuie să efectueze o „examinare [...] strictă și completă pentru a evita înregistrarea necorespunzătoare a mărcilor" [28].

39. Cu toate acestea, nu considerăm că rezultă în mod necesar că *decizia* prin care o autoritate competentă în domeniul mărcilor refuză înregistrarea unei mărci în temeiul unui motiv absolut de refuz trebuie să comunice concluziile acesteia separat pentru fiecare produs și serviciu. Dacă înregistrarea se refuză pentru acel motiv pentru un întreg grup sau categorie de produse sau servicii, este suficient ca decizia, provizorie sau definitivă, să prevadă acest lucru și să explice în mod adecvat de ce grupul sau categoria, ca atare, nu se poate înregistra.

40. După cum în mod corect subliniază Comisia, jurisprudența Curții impune exis-

25 — Citat în nota de subsol 20.

26 — Postkantoor, punctul 31 și următoarele.

27 — Postkantoor, punctul 73.

28 — Hotărârea din 6 mai 2003, Libertel (C-104/01, Rec., p. I-3793, punctul 59).

tența dreptului la un control jurisdicțional al oricărei decizii prin care o autoritate națională refuză un drept recunoscut prin dreptul comunitar. Un control jurisdicțional eficient trebuie să poată purta asupra legalității motivelor din decizia atacată. Aceasta presupune, în general, ca instanța sesizată să poată solicita autorității competente comunicarea acestor motive [29]. Prin urmare, o autoritate competentă în domeniul mărcilor trebuie să motiveze o decizie prin care refuză înregistrarea unei mărci. Potrivit unei jurisprudențe constante, pe care Curtea a aplicat-o și în domeniul mărcilor, motivarea trebuie să releve în mod clar și neechivoc raționamentul adoptat de instituția care a emis actul, astfel încât persoanele interesate să poată cunoaște motivele adoptării respectivei măsuri și instanța competentă să își poată exercita controlul. Nu este totuși necesar ca motivarea să specifice toate motivele de fapt și de drept relevante, din moment ce problema dacă motivarea este suficientă trebuie examinată prin raportare nu numai la formularea sa, ci și la contextul său, precum și la toate regulile de drept care guvernează domeniul în discuție [30].

41. În consecință, autoritatea competentă în domeniul mărcilor nu trebuie să motiveze refuzul de înregistrare separat pentru fiecare produs și serviciu. Chiar dacă aceasta este obligată să își motiveze decizia cu privire la toate produsele și serviciile vizate, va putea totuși, în principiu, să dea o motivare generală dacă apreciază că o astfel de motivare este valabilă pentru toate produsele și serviciile dintr-un anumit grup. În practică, nu este întotdeauna util să se formuleze o motivare separată pentru fiecare produs sau serviciu.

42. Această abordare are avantajul, care nu poate fi niciodată evidențiat excesiv, de a fi operațională. BMB subliniază că în Benelux se depun în fiecare an 35 000 de cereri de înregistrare a unor mărci, în mare parte pentru diverse clase de produse și servicii și enumerând, în majoritatea cazurilor, numeroase produse și servicii în cadrul claselor pentru care se solicită înregistrarea [31]. Singura metodă de examinare operațională este ca autoritatea competentă în domeniul mărcilor să regrupeze mai întâi produsele și serviciile specificate în jurul principalelor produse și servicii vizate. Asocierea naturală între produsele și serviciile grupate astfel trebuie să fie evidentă pentru publicul relevant [32]. Este important ca autoritatea competentă în domeniul mărcilor să indice în mod exact în decizia sa de ce consideră că există un motiv absolut de refuz în legătură cu respectiva categorie de produse sau de servicii. Atunci când autoritatea competentă în domeniul mărcilor comunică decizia sa (provizorie sau definitivă) solicitantului, îi revine acestuia din urmă, dacă dorește,

29 — Hotărârea din 15 octombrie 1987, Heylens (222/86, Rec., p. 4097, punctele 14 și 15).

30 — Hotărârea din 21 octombrie 2004, KWS Saat/OAPI (C-447/02 P, Rec., p. I-10107, punctul 65).

31 — Amintim că Clasificarea de la Nisa are 45 de categorii care acoperă aproximativ 11 000 de produse și servicii distincte.

32 — Această regrupare poate urma orice clasificare utilizată în cererea de înregistrare a mărcii, care se bazează, la rândul său, pe Clasificarea de la Nisa.

sarcina de a indica de ce și de a demonstra în ce măsură motivul de refuz nu este aplicabil pentru anumite produse și servicii dintre cele pentru care s-a solicitat înregistrarea mărcii [33]. Aceasta va permite exercitarea unui control jurisdicțional eficient asupra deciziei în privința acestor produse și servicii.

43. În prezenta cauză, cererea viza produse din trei clase și servicii din două clase. Se poate interpreta ca vizând înregistrarea pentru 32 de tipuri de produse și 13 tipuri de servicii [34]. BMB a considerat că marca nu a putut fi înregistrată în mod legal pentru niciuna dintre respectivele clase de produse sau servicii în temeiul unui motiv absolut de refuz. Cu siguranță, în decizia sa, ar trebui să explice în mod clar, pentru fiecare clasă, de ce a considerat că motivul absolut de refuz se aplică tuturor produselor și serviciilor din clasa pentru care s-a solicitat înregistrarea mărcii. Totuși, ni se pare că ar fi total disproporționat ca, într-o astfel de situație, dreptul comunitar să oblige autoritățile competente în domeniul mărcilor să stabilească motivele de refuz al înregistrării separat în privința fiecărui produs și serviciu.

33 — Procedura detaliată va depinde, bineînțeles, de reglementarea națională.

34 — În funcție de modul în care se numără diferitele permutări.

44. Concluzionăm, așadar, ca răspuns la prima întrebare adresată, că o autoritate competentă în domeniul mărcilor care refuză înregistrarea unei mărci nu trebuie să prevadă în decizia sa o concluzie separată cu privire la fiecare dintre produsele și serviciile pentru care s-a solicitat protecția mărcii. Este suficient să reiasă din decizie motivele pentru care s-a refuzat înregistrarea pentru categoriile specifice de produse și servicii din care fac parte produsele sau serviciile în discuție.

A doua întrebare și primul aspect al celei de a treia întrebări

45. Prin a doua întrebare, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă articolul 3 din directiva privind mărcile trebuie interpretat în sensul că o instanță sesizată cu o acțiune împotriva deciziei unei autorități competente în domeniul mărcilor prin care se refuză înregistrarea unei mărci trebuie să ia în considerare doar faptele și împrejurările existente la data luării deciziei de către autoritatea competentă în domeniul mărcilor sau dacă respectivul articol permite acestei instanțe să țină cont de faptele și împrejurările survenite ulterior adoptării deciziei menționate. Prin primul aspect al

celei de a treia întrebări instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă reglementarea națională care împiedică o instanță sesizată cu o acțiune împotriva deciziei unei autorități competente în domeniul mărcilor să ia în considerare orice modificare a faptelor și împrejurărilor relevante este în conformitate cu articolul 3 din directiva privind mărcile.

46. Cele două întrebări par a fi cele două fețe ale aceleiași monede. Prima se referă la împrejurarea dacă, din perspectiva articolului 3, o instanță de control poate lua în considerare faptele și împrejurările ulterioare. Cea de a doua ridică problema dacă, din această perspectivă, o instanță de control *poate fi împiedicată* prin legea națională să ia în considerare faptele și împrejurările ulterioare. În consecință, propunem să fie examinate împreună.

47. BMB consideră că ambele întrebări sunt inadmisibile: nu rezultă în niciun fel din decizia de trimitere că a intervenit într-adevăr vreo „modificare" a „faptelor și împrejurărilor relevante".

48. Rezultă din decizia de trimitere că „modificarea" pe care instanța națională a avut-o în vedere în redactarea întrebărilor este diferența între punctul de vedere al autorității competente în domeniul mărcilor a cărei decizie a fost atacată, pe de o parte, și cel al instanței sesizate cu acțiune împotriva respectivei decizii, pe de altă parte.

49. Nu ni se pare evident faptul că o asemenea diferență ar putea fi calificată ca o modificare a „faptelor și împrejurărilor" relevante. Are, cu siguranță, mai degrabă natura unei probleme de drept, din moment ce „punctul de vedere" se formează în urma aplicării unor criterii legale asupra unor anumite fapte (constante). În plus, punctele din hotărârea Poskantoor care par să fi ridicat întrebările au în vedere, în mod clar, „fapte" în cel mai obișnuit sens al termenului [35]. Totuși, întrebările au fost adresate în termeni generali și considerăm că este posibil să li se răspundă în termeni generali.

50. În orice caz, nu ni se pare că întrebările ar trebui considerate inadmisibile în temeiul faptului că una dintre părțile la proces este de părere că acestea se întemeiază pe o prezumție eronată a instanței de trimitere. Potrivit jurisprudenței constante, în principiu [36], este de competența exclusivă a instanței naționale sesizate cu acțiunea principală și care trebuie să își asume responsabilitatea pentru hotărârea ce urmează a fi pronunțată să aprecieze, luând în considerare particularitățile cauzei, atât necesitatea unei hotărâri preliminare pentru a fi în măsură să pronunțe propria hotărâre, cât și pertinența întrebărilor pe care le adresează Curții [37].

35 — A se vedea punctele 20-37.

36 — Există anumite excepții de la această regulă generală, niciuna dintre ele nefiind însă invocată de BMB.

37 — A se vedea, de exemplu, hotărârea din 27 octombrie 1993, Enderby (C-127/92, Rec., p. I-5535, punctul 10).

51. BMB obiectează de asemenea, în subsidiar, că articolul 3 din directiva privind mărcile nu poate oferi un răspuns la a doua întrebare. Considerăm că această obiecție nu poate fi susținută. În hotărârea Postkantoor, care a generat întrebările, Curtea a interpretat articolul 3.

52. Guvernul german susține că directiva nu prevede reguli exhaustive cu privire la întinderea controlului jurisdicțional asupra deciziilor autorității competente în domeniul mărcilor, după cum reiese clar din articolul 3 alineatul (3) teza a doua. Revine, așadar, legislației naționale atribuția de a determina dacă este posibil sau trebuie să se ia în considerare împrejurările sau faptele care intervin sau sunt cunoscute doar ulterior înregistrării. Comisia are un punct de vedere similar.

53. După cum arată Comisia, în hotărârea Postkantoor, Curtea a evidențiat că autoritatea competentă trebuie să aibă în vedere toate faptele și împrejurările relevante înainte de a lua o decizie definitivă cu privire la o cerere de înregistrare a unei mărci [38]. O instanță sesizată cu o acțiune împotriva unei astfel de decizii „trebuie să ia în considerare de asemenea toate faptele și împrejurările relevante, în limitele exercitării competențelor sale, astfel cum sunt definite de reglementarea națională aplicabilă" [39]. În astfel de litigii, instanța trebuie să statueze cu privire la legalitatea unei anumite decizii a autorității competente în domeniul mărcilor. Respectiva decizie putea fi luată (evident) doar pe baza faptelor existente la momentul respectiv. În consecință, în opinia noastră este perfect acceptabil ca un sistem juridic să împiedice o instanță să anuleze o decizie în temeiul faptelor ulterioare acesteia. Într-adevăr, acest lucru este în concordanță cu practica unui mare număr de organe jurisdicționale în exercitarea controlului jurisdicțional asupra deciziilor. Dreptul comunitar consacră de asemenea acest principiu [40].

54. În plus, în contextul specific al controlului jurisdicțional exercitat asupra deciziilor autorității comunitare competente în domeniul mărcilor [41], Curtea a confirmat recent că „Tribunalul [de Primă Instanță] nu poate anula sau reforma o decizie împotriva căreia a fost formulată o acțiune decât dacă, la momentul adoptării deciziei, aceasta era afectată de unul dintre motivele de anulare sau reformare [prevăzute]. În schimb, Tribunalul nu poate anula sau reforma respectiva decizie pentru motive care ar interveni ulterior pronunțării sale" [42].

38 — Punctul 35.

39 — Punctul 36.

40 — A se vedea, de exemplu, hotărârea din 26 septembrie 1996, Franța/Comisia (C-241/94, Rec., p. I-4551, punctul 33).

41 — Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale).

42 — Hotărârea din 11 mai 2006, Sunrider/OAPI (C-416/04 P, Rec., p. I-4237, punctul 55).

55. Concluzionăm, în consecință, că ar trebui să se răspundă la a doua întrebare și la primul aspect al celei de a treia întrebări că: (i) îi revine legislației naționale rolul de a stabili dacă instanța sesizată cu o acțiune împotriva unei decizii a unei autorități competente în domeniul mărcilor prin care se refuză înregistrarea unei mărci poate lua în considerare fapte și împrejurări care nu existau în momentul în care autoritatea competentă în domeniul mărcilor a luat această decizie și (ii) reglementarea națională care împiedică o instanță sesizată cu o acțiune împotriva unei asemenea decizii să ia în considerare respectivele fapte și împrejurări este în conformitate cu articolul 3 din directiva privind mărcile.

Al doilea aspect al celei de a treia întrebări

56. Prin al doilea aspect al celei de a treia întrebări, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă este în conformitate cu articolul 3 din directiva privind mărcile ca o reglementare națională să interzică unei instanțe sesizate cu o acțiune împotriva unei decizii a unei autorități competente în domeniul mărcilor să se pronunțe cu privire la caracterul distinctiv al mărcii separat pentru fiecare produs și serviciu.

57. BMB susține că, în măsura în care întrebarea se referă la competența instanței de a se pronunța cu privire la capacitatea distinctivă a mărcii „pentru fiecare produs și serviciu în sine", s-a răspuns în contextul primei întrebări. În măsura în care întrebarea sugerează că există o contradicție între hotărârea Curții în hotărârea Postkantoor și interpretarea „reglementării naționale privind competența instanței", aceasta nu este întemeiată în fapt. Curtea a statuat în mod expres în hotărârea Postkantoor că exercitarea competențelor unei instanțe de control se realizează „în limitele definite de legislația națională aplicabilă". În consecință, legea națională poate să limiteze competența instanțelor naționale.

58. Guvernul german susține, dimpotrivă, că reglementarea națională nu poate limita competența instanțelor sesizate de a evalua caracterul distinctiv separat pentru fiecare produs și serviciu. Directiva, astfel cum este interpretată de Curte în hotărârea Postkantoor, oferă autorităților naționale competente în domeniul mărcilor indicații obligatorii pentru deciziile lor. Instanțele care în temeiul dreptului național nu sunt competente să verifice decât legalitatea deciziei trebuie să se asigure că aceste indicații au fost aplicate și, în consecință, pot și trebuie să statueze separat pentru fiecare clasă.

59. Comisia se referă în primul rând la decizia Curții de Justiție a Benelux în cauza Vlaamse Toeristenbond [43]. Aceasta arată că una dintre diferențele dintre faptele din acea

43 — Citată la nota de subsol 9. A se vedea punctele 16-22 de mai sus.

cauză şi cele din prezenta cauză este aceea că Vlaamse Toeristenbond solicitase înregistrarea pentru anumite *clase în întregime* potrivit Aranjamentului de la Nisa. Dimpotrivă, în prezenta cauză, MT & C a solicitat înregistrarea pentru anumite produse şi servicii dintr-o serie de clase, dar nu pentru toate.

60. În continuare, Comisia analizează argumentele pentru şi împotriva punctului de vedere potrivit căruia articolul 3 din directiva privind mărcile se opune ca o reglementare naţională să interzică unei instanţe sesizate cu o acţiune împotriva deciziei unei autorităţi competente în domeniul mărcilor să se pronunţe cu privire la caracterul distinctiv al mărcii separat pentru fiecare produs şi serviciu. Aceasta concluzionează că articolul 3 permite o astfel de reglementare, în principal în temeiul faptului că directiva atribuie în mod explicit statelor membre o mare libertate de acţiune în elaborarea dispoziţiilor de procedură în domeniul mărcilor. În plus, Comisia subliniază că, potrivit procedurii din Benelux, dacă solicitantul precizează în faţa BMB interesul său de a obţine înregistrarea pentru mai puţine produse şi/sau servicii decât cele cuprinse în cererea principală, rezultă că BMB ar trebui să examineze această cerere, solicitantul putând cere astfel înregistrarea parţială în faţa instanţei sesizate cu o acţiune împotriva refuzului de înregistrare. În consecinţă, Comisia consideră că, din punct de vedere practic, legea din Benelux pare să respecte cerinţele articolului 13 din directivă.

61. Suntem de acord cu această abordare.

62. Directiva, după cum rezultă din al treilea considerent, nu urmăreşte o apropiere totală a legislaţiilor. Potrivit celui de al cincilea considerent, „statele membre păstrează de asemenea libertatea de a stabili dispoziţiile de procedură privind înregistrarea" mărcilor. Pare a fi în concordanţă cu respectiva libertate ca un sistem naţional să autorizeze înregistrarea parţială (în sensul înregistrării mărcii solicitate, dar numai pentru unele dintre produsele şi serviciile vizate), cu condiţia ca solicitantul să ceară acest lucru în subsidiar faţă de cererea de înregistrare integrală adresată autorităţii competente în domeniul mărcilor.

63. Această libertate este numai o expresie a principiului mai general expus de Curte potrivit căruia „în lipsa unei reglementări comunitare în domeniu, îi revine ordinii juridice interne a fiecărui stat membru atribuţia de a prevedea modalităţile procedurale aplicabile acţiunilor în justiţie destinate să asigure protecţia drepturilor conferite justiţiabililor de dreptul comunitar" [44] (bineînţeles, cu condiţia respectării principiilor echivalenţei şi efectivităţii). În contextul specific al mărcilor, Curtea a subliniat în hotărârea Postkantoor că „o instanţă sesizată cu o acţiune împotriva unei decizii adoptate cu privire la o cerere de înregistrare a unei mărci trebuie de asemenea să ia în considerare toate faptele şi împrejurările relevante, *în limitele exercitării competenţelor sale, astfel cum sunt definite de reglementarea naţională aplicabilă*" [45].

44 — Hotărârea din 6 decembrie 2001, Clean Car Autoservice (C-472/99, Rec., p. I-9687, punctul 28, şi jurisprudenţa citată).

45 — Punctul 36; sublinierea noastră.

64. Ni se pare în deplină concordanță cu această jurisprudență ca reglementarea națională să interzică unei instanțe sesizate cu o acțiune împotriva deciziei unei autorități competente în domeniul mărcilor să se pronunțe cu privire la caracterul distinctiv al mărcii separat pentru fiecare produs și serviciu. Nu considerăm că este nerezonabil sau excesiv de oneros să se ceară unui solicitant al înregistrării parțiale a unei mărci să precizeze clar acest lucru în cererea sa de înregistrare a mărcii. În ultimă instanță, chiar în această etapă solicitantul poate evalua cel mai bine interesele sale comerciale (într-adevăr, cererea de înregistrare poate fi încoronarea unei perioade de evaluare) și să decidă dacă, în cazul în care s-ar refuza înregistrarea integrală a mărcii solicitate, se poate mulțumi cu o înregistrare parțială pentru mai puține produse și servicii sau dacă preferă să facă o nouă cerere pentru o marcă diferită, pentru mai multe produse și servicii.

65. Interesele eficienței procedurale ar părea de asemenea să fie cel mai bine satisfăcute dacă s-ar lua în considerare, la momentul depunerii cererii de înregistrare, aspectul unei înregistrări totale sau parțiale. O autoritate competentă în domeniul mărcilor este, cu siguranță, o instituție mai adecvată pentru a efectua o primă evaluare a acestui aspect decât o instanță sesizată ulterior.

66. Comisia consideră că principalul argument împotriva opiniei de mai sus este modul de redactare a articolului 13 din directiva privind mărcile, care prevede că refuzul de înregistrare nu se poate extinde asupra altor produse decât cele pentru care există motive de refuz al înregistrării.

67. Respectiva prevedere trebuie totuși interpretată prin prisma economiei generale a directivei și în special a competenței pe care aceasta o atribuie statelor membre de a stabili dispoziții de procedură. Ni se pare că spiritul articolului 13 este pe deplin respectat dacă legea națională garantează că solicitanții înregistrării unor mărci pot cere, în subsidiar, înregistrarea parțială a cererii lor principale.

68. În plus, în opinia noastră, această interpretare este conformă cu observațiile Curții în hotărârea Postkantoor în sensul că „atunci când se solicită înregistrarea unei mărci pentru o întreagă clasă [...], autoritatea competentă poate, în temeiul articolului 13 din directivă, să înregistreze marca numai pentru unele dintre produsele și serviciile din

această clasă [...]"[46]. Curtea a invocat în respectiva hotărâre articolul 13 ca temei pentru a acorda autorității naționale competente în domeniul mărcilor respectiva putere (discreționară). Totuși, nu rezultă că articolul 13 impune respectivei autorități o obligație substanțială de a lua în considerare, din oficiu, înregistrarea parțială în toate cazurile. În acest temei, nu există niciun conflict cu articolul 13 dacă regulile procedurale naționale impun unui solicitant al înregistrării parțiale a unei mărci să precizeze clar acest lucru în cererea sa de înregistrare a mărcii. Dimpotrivă, aceste reguli ameliorează eficiența procedurală, sunt mai puțin împovărătoare în contextul procedurii privite în ansamblu și nu fac imposibilă sau nejustificat de dificilă exercitarea drepturilor conferite de ordinea comunitară.

69. Rezultă din documentele prezentate în fața Curții că MT & C nu a cerut, în subsidiar, înregistrarea parțială, nici în cererea sa inițială, în fața BMB, nici când a atacat decizia provizorie în fața BMB. Astfel, nu a făcut uz de niciuna dintre cele două posibilități conferite de sistemul din Benelux în temeiul procedurii în două etape – provizorie și definitivă – de a formula o cerere de înregistrare parțială cu titlu subsidiar. Se pare că doar în fața instanței de control a fost formulată cererea subsidiară. Nu vedem niciun motiv întemeiat pentru care MT & C (sau orice alt solicitant) nu a putut prezenta o cerere subsidiară (după cum prevăd regulile procedurale naționale) atât timp cât cererea sa se afla în fața autorității competente în domeniul mărcilor.

70. În consecință, concluzionăm că articolul 3 din directiva privind mărcile nu se opune, atunci când o instanță națională este sesizată cu o acțiune împotriva deciziei unei autorități competente în domeniul mărcilor prin care se refuză înregistrarea unei mărci, ca normele de procedură naționale să interzică respectivei instanțe să se pronunțe asupra caracterului distinctiv al mărcii separat pentru fiecare produs și serviciu, cu condiția ca respectiva reglementare să ofere solicitantului posibilitatea reală de a solicita înregistrarea parțială a mărcii (respectiv, înregistrarea numai pentru anumite produse și/sau servicii din cele vizate în cererea sa principală) la depunerea cererii sale inițiale în fața autorității competente.

46 — Punctul 113.

Concluzie

71. Pentru motivele expuse mai sus, considerăm că ar trebui ca la întrebările adresate de Hof van Beroep, Bruxelles, Curtea să răspundă după cum urmează:

„1) Directiva 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci nu cere unei autorități competente în domeniul mărcilor care refuză înregistrarea unei mărci să prevadă în decizia sa o concluzie separată cu privire la fiecare dintre produsele și serviciile pentru care s-a solicitat protecția mărcii. Este suficient să reiasă din decizie motivele pentru care s-a refuzat înregistrarea pentru anumite categorii de produse și servicii.

2) Directiva 89/104 lasă în seama dreptului național să stabilească dacă instanța sesizată cu o acțiune împotriva deciziei unei autorități competente în domeniul mărcilor prin care se refuză înregistrarea unei mărci poate lua în considerare fapte și împrejurări care nu existau în momentul în care autoritatea competentă în domeniul mărcilor a luat această decizie.

3) Este în conformitate cu Directiva 89/104 ca reglementarea națională să împiedice instanța sesizată cu o acțiune împotriva unei asemenea decizii (i) să ia în considerare faptele și împrejurările care nu existau în momentul în care autoritatea competentă în domeniul mărcilor a luat această decizie și (ii) să se pronunțe asupra caracterului distinctiv al mărcii separat pentru fiecare produs și serviciu, cu condiția ca respectiva reglementare să ofere solicitantului posibilitatea reală de a solicita înregistrarea parțială a mărcii (respectiv înregistrarea numai pentru anumite produse și/sau servicii din cele vizate în cererea sa principală) la depunerea cererii sale inițiale în fața autorității competente."