HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a doua)

19 decembrie 2012*

„Marcă comunitară — Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Articolul 15 alineatul (1) — Noțiunea «utilizare serioasă a mărcii» — Întindere teritorială a utilizării — Utilizarea mărcii comunitare pe teritoriul unui singur stat membru — Caracter suficient”

În cauza C-149/11,

având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Țările de Jos), prin decizia din 1 februarie 2011, primită de Curte la 28 martie 2011, în procedura

Leno Merken BV

împotriva

Hagelkruis Beheer BV,

CURTEA (Camera a doua),

compusă din domnul A. Rosas, îndeplinind funcția de președinte al Camerei a doua, domnii U. Lõhmus (raportor), A. Ó Caoimh, A. Arabadjiev și C. G. Fernlund, judecători,

avocat general: doamna E. Sharpston,

grefier: doamna M. Ferreira, administrator principal,

având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 19 aprilie 2012,

luând în considerare observațiile prezentate:

— pentru Leno Merken BV, de D. M. Wille, advocaat;

— pentru Hagelkruis Beheer BV, de J. Spoor, advocaat;

— pentru guvernul olandez, de C. Wissels și de C. Schillemans, în calitate de agenți;

— pentru guvernul belgian, de J.-C. Halleux, în calitate de agent;

— pentru guvernul danez, de C. H. Vang, în calitate de agent;

— pentru guvernul german, de K. Petersen, în calitate de agent;

* Limba de procedură: olandeza.

— pentru guvernul francez, de J. Gstalter, în calitate de agent;

— pentru guvernul maghiar, de M. Ficsor, precum și de K. Szíjjártó și de K. Molnár, în calitate de agenți;

— pentru guvernul Regatului Unit, de S. Ossowski, în calitate de agent;

— pentru Comisia Europeană, de T. van Rijn, de F. W. Bulst și de F. Wilman, în calitate de agenți,

după ascultarea concluziilor avocatului general în ședința din 5 iulie 2012,

pronunță prezenta

Hotărâre

1 Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L 78, p. 1).

2 Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Leno Merken BV (denumită în continuare „Leno”), pe de o parte, și Hagelkruis Beheer BV (denumită în continuare „Hagelkruis”), pe de altă parte, în legătură cu opoziția formulată de Leno, titulara mărcii comunitare ONEL, la înregistrarea mărcii Benelux OMEL de către Hagelkruis.

Cadrul juridic

Regulamentul nr. 207/2009

3 În temeiul considerentelor (2)-(4), (6) și (10) ale Regulamentului nr. 207/2009:

„(2) Este oportun să se promoveze o dezvoltare armonioasă a activităților economice în întreaga Comunitate și o extindere continuă și echilibrată prin realizarea și buna funcționare a unei piețe interne care să ofere condiții analoge celor existente pe o piață națională. Realizarea unei astfel de piețe și întărirea unității sale implică nu numai eliminarea obstacolelor din calea liberei circulații a mărfurilor și liberei prestări a serviciilor, precum și stabilirea unui sistem care să asigure respectarea concurenței, ci și crearea condițiilor juridice care să permită întreprinderilor să își adapteze încă de la început activitățile de producție și distribuție a bunurilor sau de prestare a serviciilor la dimensiunea Comunității. Printre instrumentele juridice de care ar trebui să dispună întreprinderile în acest scop, sunt adecvate în special mărcile care le permit să își identifice produsele sau serviciile, în egală măsură, în întreaga Comunitate, indiferent de frontieră.

(3) Pentru a urmări obiectivele Comunității menționate anterior, este necesar să se prevadă un regim comunitar al mărcilor care conferă întreprinderilor dreptul de a dobândi, conform unei proceduri unice, mărci comunitare care să se bucure de o protecție uniformă și să producă efecte pe întreg teritoriul Comunității. Principiul caracterului unitar al mărcii comunitare, astfel exprimat, ar trebui să se aplice cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul regulament.

(4) Apropierea legislațiilor statelor membre nu permite înlăturarea obstacolului teritorialității drepturilor pe care legislațiile statelor membre le conferă titularilor de mărci. Pentru a permite întreprinderilor să exercite fără nicio piedică o activitatea economică în cadrul întregii piețe interne, sunt necesare mărci reglementate de un drept comunitar unic, care să se aplice direct în toate statele membre.

[...]

(6) Cu toate acestea, dreptul comunitar al mărcilor nu se substituie legislațiilor statelor membre referitoare la mărci. Într-adevăr, nu apare ca fiind justificat să se impună întreprinderilor să solicite înregistrarea mărcilor lor ca mărci comunitare, mărcile naționale rămânând necesare acelor întreprinderi care nu doresc protecția mărcilor lor la scară comunitară.

[...]

(10) Nu se justifică protejarea mărcilor comunitare și nici protecția, împotriva acestora, a oricărei mărci înregistrate anterior, decât în măsura în care aceste mărci sunt în mod efectiv utilizate."

4 Articolul 1 alineatul (2) din acest regulament prevede:

„Marca comunitară are un caracter unitar. Aceasta produce aceleași efecte în întreaga Comunitate: 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 Comunitate. Acest principiu se aplică cu excepția cazului în care se prevede altfel prin prezentul regulament."

5 Articolul 15 din regulamentul menționat, intitulat „Utilizarea mărcii comunitare", prevede:

„(1) Dacă, în termen de cinci ani de la data înregistrării, marca comunitară nu a făcut obiectul unei utilizări importante [a se citi «serioase»] în Comunitate pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată sau dacă această utilizare a fost suspendată pentru un termen neîntrerupt de cinci ani, marca comunitară face obiectul sancțiunilor prevăzute de prezentul regulament, cu excepția cazului în care există un motiv întemeiat pentru a nu fi utilizată.

În sensul primului paragraf, este considerată, de asemenea, utilizare:

(a) utilizarea mărcii comunitare sub o formă care diferă prin elemente care nu alterează caracterul distinctiv al mărcii în forma în care aceasta a fost înregistrată;

(b) aplicarea mărcii comunitare pe produsele sau pe ambalajul acestora în Comunitate, numai cu scopul exportului.

(2) Utilizarea mărcii comunitare cu consimțământul titularului se consideră ca utilizare făcută de către titular."

6 Potrivit articolului 42 alineatele (2) și (3) din același regulament, intitulat „Examinarea opoziției":

„(2) La cererea solicitantului, titularul unei mărci comunitare anterioare care a formulat opoziția aduce dovada că, în decursul a cinci ani ce precedă publicarea cererii de înregistrare a mărcii comunitare, marca comunitară anterioară a făcut obiectul unei utilizări cu bună-credință [a se citi «serioase»] în cadrul Comunității pentru produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată și pe care se întemeiază opoziția sau că există motive întemeiate pentru neutilizare, deoarece la data respectivă marca anterioară fusese înregistrată cu cel puțin cinci ani în urmă. În absența unei astfel de dovezi, opoziția se respinge. În cazul în care marca comunitară anterioară nu a fost utilizată decât pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată, aceasta nu se consideră înregistrată, în sensul examinării opoziției, decât pentru acea parte de produse sau servicii. [...]

(3) Alineatul (2) se aplică mărcilor naționale anterioare menționate la articolul 8 alineatul (2) litera (a), înțelegându-se că utilizarea lor în cadrul Comunității se înlocuiește cu utilizarea lor în statul membru în care marca națională anterioară este protejată."

7 Articolul 51 din Regulamentul nr. 207/2009, intitulat „Cauze de decădere”, prevede la alineatul (1) litera (a):

„Titularul mărcii comunitare este declarat decăzut din drepturi ca urmare a unei cereri prezentate la [Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale (OAPI)] sau a unei cereri reconvenționale în cadrul unei acțiuni în contrafacere:

(a) în cazul în care, pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani, marca nu a făcut obiectul unei utilizări cu bună-credință [a se citi «serioase»] în cadrul Comunității pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată și în cazul în care nu există motive întemeiate pentru neutilizare; [...]”

8 Potrivit articolului 112 din acest regulament:

„(1) Solicitantul sau titularul unei mărci comunitare poate să ceară transformarea cererii sale sau a mărcii sale comunitare în cerere de înregistrare a mărcii naționale:

(a) în măsura în care cererea de înregistrare a mărcii comunitare este respinsă, retrasă sau considerată retrasă;

(b) în măsura în care marca comunitară încetează să mai producă efecte.

(2) Transformarea nu are loc:

(a) atunci când titularul mărcii comunitare a fost decăzut din drepturi din cauza neutilizării acestei mărci, în afară de cazul în care în statul membru pentru care a fost solicitată transformarea marca comunitară nu a fost utilizată în condițiile care constituie o utilizare cu bună-credință [a se citi «serioasă»] în conformitate cu legislația respectivului stat membru;

[...]”

Directiva 2008/95/CE

9 Considerentul (2) al Directivei 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO L 299, p. 25) prevede:

„Legislațiile care se aplicau mărcilor în statele membre înaintea intrării în vigoare a [Primei] directive 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)] cuprindeau neconcordanțe care puteau împiedica libera circulație a mărfurilor și libera prestare a serviciilor și puteau denatura concurența pe piața comună. Apropierea acestor legislații era, prin urmare, necesară pentru asigurarea bunei funcționări a pieței interne.”

10 Articolul 10 alineatul (1) din această directivă prevede:

„Dacă, în termen de cinci ani de la data la care procedura de înregistrare s-a încheiat, marca nu a fost utilizată efectiv de către titular în statul membru în cauză pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta este înregistrată sau dacă o astfel de utilizare a fost suspendată pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani, marca este supusă sancțiunilor prevăzute în prezenta directivă, cu excepția cazului în care există un motiv întemeiat pentru a nu fi fost utilizată.

[...]”

Convenția Benelux în materie de proprietate intelectuală

11 Convenția Benelux în materie de proprietate intelectuală (mărci și desene sau modele industriale), semnată la Haga la 25 februarie 2005, în versiunea modificată în vigoare de la 1 februarie 2007 (denumită în continuare „CBPI”), vizează, între altele, să reunească într-un singur text în mod sistematic și transparent legile uniforme prin care a fost transpusă Prima directivă 89/104, abrogată și înlocuită de Directiva 2008/95.

12 Potrivit articolului 2.3 din CBPI:

„Prioritatea depozitului se apreciază ținând seama de drepturile care existau la momentul depozitului și care continuă să existe la momentul litigiului, asupra:

a. unor mărci identice depuse pentru produse sau servicii identice;

b. unor mărci identice sau similare depuse pentru produse sau servicii identice sau similare, atunci când în percepția publicului există un risc de confuzie care include riscul de asociere cu marca anterioară.

[...]”

13 Articolul 2.14 alineatul 1 din CBPI prevede:

„Deponentul sau titularul unei mărci anterioare poate să formuleze opoziție scrisă, în termen de două luni calculat din prima zi a lunii care urmează după publicarea depozitului, la Oficiu la înregistrarea unei mărci care:

a. are un rang de prioritate ulterior, în conformitate cu dispozițiile articolului 2.3 literele a și b, sau

[...]”

14 În temeiul articolului 2.45 din CBPI, „atunci când înregistrarea este întemeiată pe depozitul anterior al unei mărci comunitare, se aplică articolul 2.3 și articolul 2.28 al treilea paragraf litera a”.

15 Articolul 2.46 din CBPI prevede:

„Articolul 2.3 și articolul 2.28 al treilea paragraf litera a se aplică în cazul mărcilor comunitare a căror senioritate pentru teritoriul Benelux este invocată în mod valabil în conformitate cu Regulamentul privind marca comunitară, chiar dacă marca a fost radiată în mod voluntar sau înregistrarea Benelux ori internațională pe care este întemeiată senioritatea a expirat.”

Litigiul principal și întrebările preliminare

16 La 27 iulie 2009, Hagelkruis a depus la Oficiul Benelux al proprietății intelectuale (mărci și desene sau modele industriale, în continuare „OBPI”) marca verbală OMEL pentru servicii din clasele 35 (publicitate și promovare, administrarea afacerilor, lucrări de birou, conducerea afacerilor; comercializare), 41 (instruire, cursuri și activități de formare; organizarea de seminarii și târguri) și 45 (servicii juridice) în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor, din 15 iunie 1957, cu revizuirile și cu modificările ulterioare.

17 Leno este titulara mărcii verbale comunitare ONEL, depusă la 19 martie 2002 și înregistrată la 2 octombrie 2003 pentru servicii din clasele 35, 41 și 42 în sensul aranjamentului menționat.

18 La 18 august 2009, Leno a formulat opoziție față de depozitul mărcii OMEL de către Hagelkruis, întemeindu-se pe dispozițiile coroborate ale articolului 2.14 alineatul 1 și ale articolului 2.3 litera (a) sau (b) din CBPI. Hagelkruis a răspuns la această opoziție solicitând să se facă dovada privind utilizarea mărcii comunitare.

19 Prin decizia din 15 ianuarie 2010, OBPI a respins această opoziție pentru motivul că Leno nu demonstrase că a făcut o utilizare serioasă a mărcii sale ONEL în decursul a cinci ani care precedă publicarea depozitului contestat. Leno a formulat o acțiune la Gerechtshof te 's-Gravenhage împotriva acestei decizii.

20 Potrivit instanței de trimitere, părțile recunosc că aceste două mărci sunt similare și că sunt înregistrate pentru servicii identice sau similare, precum și că utilizarea mărcii OMEL poate crea în percepția publicului un risc de confuzie în sensul articolului 2.3 litera b din CBPI. Părțile nu sunt însă de acord cu privire la interpretarea noțiunii „utilizare serioasă", în sensul articolului 15 din Regulamentul nr. 207/2009, și în special cu privire la întinderea teritorială necesară pentru o astfel de utilizare.

21 Din explicațiile instanței de trimitere rezultă că, deși este stabilit că Leno a demonstrat că a făcut o utilizare serioasă a mărcii anterioare ONEL în perioada relevantă în Țările de Jos, ea nu a făcut dovada privind utilizarea acestei mărci în restul Comunității.

22 Această instanță amintește că din jurisprudența Curții (a se vedea Hotărârea din 11 martie 2003, Ansul, C-40/01, Rec., p. I-2439, punctul 43, și Hotărârea din 11 mai 2006, Sunrider/OAPI, C-416/04 P, Rec., p. I-4237, punctele 66, 70-73 și 76, precum și Ordonanța din 27 ianuarie 2004, La Mer Technology, C-259/02, Rec., p. I-1159, punctul 27) rezultă că „utilizarea serioasă" constituie o noțiune autonomă a dreptului Uniunii, că întinderea teritorială a utilizării nu este decât unul dintre factorii care trebuie luați în considerare în momentul aprecierii aspectului dacă o marcă anterioară a făcut sau nu a făcut obiectul unei „utilizări serioase" pentru produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată și că utilizarea acestei mărci într-un singur stat membru nu trebuie să conducă în mod necesar la concluzia că nu se poate vorbi despre o „utilizare serioasă" în Comunitate.

23 Instanța de trimitere ridică însă problema importanței Declarației comune nr. 10 privind articolul 15 din 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), înscrisă în procesul-verbal al sesiunii Consiliului Uniunii Europene cu ocazia adoptării Regulamentului nr. 40/94 (publicată în JO OAPI 1996, p. 613, denumită în continuare „Declarația comună"), potrivit căreia „Consiliul și Comisia consideră că o utilizare serioasă în sensul articolului 15 într-un sigur stat constituie o utilizare serioasă în Comunitate".

24 În aceste condiții, Gerechtshof te 's-Gravenhage a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

„1) Articolul 15 alineatul (1) din [Regulamentul nr. 207/2009] trebuie interpretat în sensul că pentru a se stabili existența unei utilizări serioase a unei mărci comunitare este suficient, dat fiind că marca este utilizată într-un singur stat membru, ca această utilizare – chiar dacă este vorba despre o marcă națională – să fie considerată în statul membru respectiv o utilizare serioasă (a se vedea Declarația comună nr. 10 referitoare la articolul 15 din [Regulamentul nr. 40/94] și Liniile directoare privind procedura de opoziție ale OAPI)?

2) În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, utilizarea sus-menționată a unei mărci comunitare într-un singur stat membru nu poate fi considerată niciodată o «utilizare serioasă» în Comunitate în sensul articolului 15 alineatul (1) din [Regulamentul nr. 207/2009]?

3) În cazul în care utilizarea unei mărci comunitare într-un singur stat membru nu poate fi considerată niciodată o utilizare serioasă în Comunitate, care sunt cerințele aplicabile – alături de alți factori – în ceea ce privește întinderea teritoriului în care este utilizată marca pentru a se aprecia dacă există utilizare serioasă în Comunitate?

4) Sau – în subsidiar față de cele de mai sus – articolul 15 din [Regulamentul nr. 207/2009] trebuie interpretat în sensul că la aprecierea utilizării serioase în cadrul Comunității trebuie să se facă abstracție în întregime de granițele teritoriului fiecărui stat membru [și să se facă, de exemplu, referire la cotele de piață (piața produsului/piața geografică)?"

Cu privire la întrebările preliminare

25 Prin intermediul întrebărilor formulate, care trebuie analizate împreună, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie interpretat în sensul că utilizarea serioasă a unei mărci comunitare într-un singur stat membru este suficientă pentru a îndeplini cerința privind „utilizarea serioasă în Comunitate" a unei mărci în sensul acestei dispoziții sau dacă la aprecierea acestei cerințe trebuie să se facă abstracție de frontierele teritoriului statelor membre.

26 Cu titlu introductiv, trebuie amintit că, în cadrul Uniunii Europene, protecția mărcilor se caracterizează prin coexistența mai multor sisteme de protecție. Pe de o parte, Directiva 2008/95 are ca obiect, potrivit considerentului (2) al acesteia, apropierea legislațiilor naționale cu privire la mărci în vederea eliminării neconcordanțelor existente care pot împiedica libera circulație a mărfurilor și libera prestare a serviciilor și pot denatura concurența pe piața comună (a se vedea în acest sens Hotărârea din 22 martie 2012, GENESIS, C-190/10, punctele 30 și 31).

27 Pe de altă parte, Regulamentul nr. 207/2009 are ca obiectiv, astfel cum rezultă din considerentul (3), stabilirea unui regim comunitar al mărcilor care să se bucure de o protecție uniformă și să aibă efecte pe întreg teritoriul Uniunii (a se vedea în acest sens Hotărârea din 12 aprilie 2011, DHL Express France, C-235/09, Rep., p. I-2801, punctul 41, și Hotărârea GENESIS, citată anterior, punctul 35).

28 Curtea a interpretat deja noțiunea „utilizare serioasă" în cadrul aprecierii privind utilizarea serioasă a mărcilor naționale în Hotărârile citate anterior Ansul și Sunrider/OAPI, precum și în Ordonanța La Mer Technology, citată anterior, considerând că este vorba despre o noțiune autonomă a dreptului Uniunii care trebuie să primească o interpretare uniformă.

29 Din această jurisprudență rezultă că o marcă face obiectul unei „utilizări serioase" atunci când este utilizată în conformitate cu funcția sa esențială, care este aceea de a garanta identitatea originii produselor sau a serviciilor pentru care a fost înregistrată, în scopul de a crea sau de a păstra un debușeu pentru aceste produse și servicii, cu excluderea utilizărilor cu caracter simbolic având ca unic obiect menținerea drepturilor conferite de marcă. Aprecierea caracterului serios al utilizării mărcii trebuie să se bazeze pe ansamblul faptelor și al împrejurărilor adecvate pentru a stabili realitatea exploatării comerciale a acesteia, în special pe utilizările considerate justificate în sectorul economic vizat pentru menținerea sau pentru crearea cotelor de piață pentru produsele sau serviciile protejate prin marcă, pe natura acestor produse sau a acestor servicii, pe caracteristicile pieței, pe întinderea și pe frecvența utilizării mărcii (Hotărârile citate anterior Ansul, punctul 43, și Sunrider/OAPI, punctul 70, precum și Ordonanța La Mer Technology, citată anterior, punctul 27).

30 Curtea a subliniat de asemenea că importanța teritorială a utilizării nu este decât un factor printre alți factori care trebuie luat în considerare pentru a stabili dacă această utilizare este sau nu este serioasă (a se vedea Hotărârea Sunrider/OAPI, citată anterior, punctul 76).

31 Această interpretare este aplicabilă prin analogie în cazul mărcilor comunitare, întrucât, prin faptul că prevăd să se facă o utilizare serioasă a mărcii, Directiva 2008/95 și Regulamentul nr. 207/2009 urmăresc același obiectiv.

32 Astfel, atât din considerentul (9) al directivei menționate, cât și din considerentul (10) al regulamentului menționat rezultă că legiuitorul Uniunii a intenționat să subordoneze conservarea drepturilor legate de marcă, națională și, respectiv, comunitară, condiției de a fi utilizată efectiv. Astfel cum arată avocatul general la punctele 30 și 32 din concluzii, o marcă comunitară care nu este utilizată ar putea obstrucționa concurența prin limitarea gamei de semne care pot fi înregistrate ca marcă de alte persoane și prin eliminarea posibilității concurenților de a utiliza marca respectivă sau o marcă similară atunci când introduc pe piața internă produse sau servicii care sunt identice sau similare cu cele protejate de marca în cauză. În consecință, neutilizarea unei mărci comunitare riscă de asemenea să restrângă libera circulație a mărfurilor și libera prestare a serviciilor.

33 În cadrul aplicării prin analogie în cazul mărcilor comunitare, trebuie să se țină seama însă de jurisprudența amintită la punctul 29 din prezenta hotărâre, de diferența dintre întinderea teritorială a protecției conferite mărcilor naționale și cea a protecției acordate mărcilor comunitare, diferență care rezultă de altfel din modul de redactare a dispozițiilor referitoare la cerința utilizării serioase aplicabilă fiecăruia dintre aceste două tipuri de mărci.

34 Astfel, pe de o parte, articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 prevede că, „[d]acă, în termen de cinci ani de la data înregistrării, marca comunitară nu a făcut obiectul unei utilizări importante [a se citi «utilizări serioase»] în Comunitate pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată sau dacă această utilizare a fost suspendată pentru un termen neîntrerupt de cinci ani, marca comunitară face obiectul sancțiunilor prevăzute de prezentul regulament, cu excepția cazului în care există un motiv întemeiat pentru a nu fi utilizată”. Pe de altă parte, articolul 10 din Directiva 2008/95 prevede, în esență, aceeași regulă în ceea ce privește mărcile naționale, prevăzând de asemenea că trebuie să facă obiectul unei utilizări serioase „în statul membru în cauză”.

35 Această diferență în ceea ce privește întinderea teritorială a „utilizării serioase” dintre cele două regimuri de mărci este subliniată, în plus, de articolul 42 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009. Acesta prevede că norma conținută la alineatul (2) al aceluiași articol, mai precis că, în cazul formulării unei opoziții, solicitantul unei mărci comunitare poate să ceară dovada că marca comunitară anterioară a făcut obiectul unei utilizări serioase în Comunitate, este aplicabilă și în cazul mărcilor naționale anterioare, „înțelegându-se că utilizarea lor în cadrul Comunității se înlocuiește cu utilizarea lor în statul membru în care marca națională anterioară este protejată”.

36 Trebuie să se observe însă că, astfel cum decurge din jurisprudența amintită la punctul 30 din prezenta hotărâre, întinderea teritorială nu constituie un factor distinct al utilizării serioase, ci una dintre componentele acestei utilizări, care trebuie să fie inclusă în analiza globală și care trebuie să fie analizată în paralel cu celelalte componente ale acesteia. În această privință, termenii „în Comunitate” urmăresc să precizeze piața geografică de referință pentru orice analiză privind existența unei utilizări serioase a unei mărci comunitare.

37 Prin urmare, pentru a se răspunde la întrebările adresate, este necesar să se cerceteze ce înseamnă expresia „utilizare serioasă în Comunitate”, în sensul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009.

38 Textul dispoziției amintite nu conține nicio referire la teritoriul statelor membre. În schimb, din textul acesteia reiese cu claritate că marca comunitară trebuie utilizată în Comunitate, ceea ce înseamnă, cu alte cuvinte, că nu se poate ține seama de utilizarea acestei mărci în țări terțe.

39 În lipsa altor precizări în articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, trebuie să se țină seama de contextul din care face parte această dispoziție, precum și de sistemul prevăzut de reglementarea în cauză și de obiectivele urmărite de aceasta.

40 În ceea ce privește obiectivele urmărite de Regulamentul nr. 207/2009, din coroborarea considerentelor (2), (4) și (6) rezultă că acesta vizează să înlăture obstacolul teritorialității drepturilor conferite de legislațiile statelor membre titularilor de mărci, permițând întreprinderilor să își adapteze activitățile economice la dimensiunile Comunității și să le exercite fără nicio piedică. Astfel, marca comunitară permite titularului să își identifice produsele sau serviciile în același mod în întreaga Comunitate, indiferent de frontieră. În schimb, întreprinderile care nu doresc protecția mărcilor lor la scară comunitară pot alege să utilizeze mărci naționale, fără să fie obligate să solicite înregistrarea mărcilor lor ca mărci comunitare.

41 Pentru realizarea acestor obiective, legiuitorul Uniunii a prevăzut, la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 coroborat cu considerentul (3) al acestuia, că marca comunitară are caracter unitar, care se reflectă în faptul că produce aceleași efecte în întreaga Comunitate. În principiu, 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 Comunitate.

42 Prin urmare, astfel cum reiese din considerentul (2) al acestui regulament, finalitatea sistemului mărcilor comunitare este să ofere pe piața internă condiții analoge celor existente pe o piață națională. În acest context, faptul de a considera că, în cadrul regimului comunitar al mărcilor, teritoriilor statelor membre trebuie să li se confere o semnificație deosebită ar împiedica realizarea obiectivelor precizate la punctul 40 din prezenta hotărâre și ar aduce atingere caracterului unitar al mărcii comunitare.

43 Desigur, din examinarea sistematică a Regulamentului nr. 207/2009 rezultă că în textul unora dintre dispozițiile acestuia se face referire la teritoriul unuia sau al mai multe state membre. Trebuie să se sublinieze însă că aceste referiri sunt efectuate în special în contextul mărcilor naționale, în dispozițiile referitoare la competență și la procedura privind acțiunile în justiție cu privire la mărcile comunitare, precum și în normele privind înregistrarea internațională, în timp ce expresia „în Comunitate” este utilizată în general în raport cu drepturile conferite de marca comunitară.

44 Din considerațiile care precedă rezultă că, pentru a aprecia existența unei „utilizări serioase în Comunitate”, în sensul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, trebuie să se facă abstracție de frontierele teritoriului statelor membre.

45 Această interpretare nu poate fi infirmată de declarația comună menționată la punctul 23 din prezenta hotărâre, potrivit căreia „o utilizare serioasă în sensul articolului 15 într-un sigur stat constituie o utilizare serioasă în Comunitate”, nici de Liniile directoare privind procedura de opoziție ale OAPI care conțin, în esență, aceeași regulă.

46 Pe de o parte, în ceea ce privește declarația comună, dintr-o jurisprudență constantă rezultă că o declarație înscrisă într-un proces-verbal al Consiliului care nu se reflectă în cuprinsul unei dispoziții de drept derivat nu poate fi reținută pentru interpretarea acesteia din urmă (a se vedea Hotărârea din 26 februarie 1991, Antonissen, C-292/89, Rec., p. I-745, punctul 18, Hotărârea din 6 mai 2003, Libertel, C-104/01, Rec., p. I-3793, punctul 25, Hotărârea din 10 ianuarie 2006, Skov și Bilka, C-402/03, Rec., p. I-199, punctul 42, precum și Hotărârea din 19 aprilie 2007, Farrell, C-356/05, Rep., p. I-3067, punctul 31).

47 Consiliul și Comisia au recunoscut de altfel în mod expres această limitare în preambulul declarației amintite, potrivit căreia, „având în vedere că declarațiile Consiliului și ale Comisiei, al căror conținut figurează în continuare, nu fac parte din dispozițiile legislative, ele nu prejudecă interpretarea dispozițiilor legislative de către Curte”.

48 Pe de altă parte, în ceea ce privește Liniile directoare ale OAPI, este necesar să se arate că acestea nu constituie acte cu forță juridică obligatorie pentru interpretarea dispozițiilor dreptului Uniunii.

49 De asemenea, nici afirmația făcută de anumite părți interesate care au depus observații în cadrul prezentei proceduri, potrivit căreia întinderea teritorială a utilizării unei mărci comunitare nu poate fi nicidecum limitată la teritoriul unui singur stat membru, nu poate fi admisă. Această afirmație este întemeiată pe articolul 112 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009, potrivit căruia este posibilă transformarea unei mărci comunitare, al cărei titular a decăzut din drepturi pentru neutilizare, într-o cerere de înregistrare a unei mărci naționale dacă, „în statul membru pentru care a fost solicitată transformarea[,] marca comunitară [a fost] utilizată în condițiile care constituie o utilizare cu bună-credință [a se citi «utilizare serioasă»] în conformitate cu legislația respectivului stat membru”.

50 Or, deși este justificat, desigur, să ne așteptăm ca o marcă comunitară, datorită faptului că beneficiază de o protecție teritorială mai extinsă decât o marcă națională, să facă obiectul unei utilizări pe un teritoriu mai vast decât cel al unui singur stat membru pentru ca această utilizare să poată fi calificată „utilizare serioasă”, nu este exclus ca, în anumite circumstanțe, piața produselor sau a serviciilor pentru care a fost înregistrată o marcă comunitară să fie în fapt limitată la teritoriul unui singur stat membru. Într-un astfel de caz, o utilizare a mărcii comunitare pe acest teritoriu ar putea să îndeplinească atât condiția utilizării serioase a unei mărci comunitare, cât și pe cea a utilizării serioase a unei mărci naționale.

51 Astfel cum a subliniat avocatul general la punctul 63 din concluzii, numai în cazul în care instanța națională, având în vedere circumstanțele cauzei, constată că utilizarea într-un stat membru a fost insuficientă pentru a constitui utilizare serioasă în Comunitate, există totuși posibilitatea ca marca comunitară să fie transformată în marcă națională prin aplicarea excepției prevăzute la articolul 112 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009.

52 Anumite părți interesate care au depus observații în fața Curții susțin de asemenea că, chiar dacă se face abstracție de frontierele statelor membre în cadrul pieței interne, condiția utilizării serioase a unei mărci comunitare presupune ca aceasta să fie utilizată pe o parte substanțială a teritoriului Comunității, ceea ce poate să corespundă teritoriului unui stat membru. Un astfel de criteriu ar rezulta prin analogie din Hotărârea din 14 septembrie 1999, General Motors (C-375/97, Rec., p. I-5421, punctul 28), Hotărârea din 22 noiembrie 2007, Nieto Nuño (C-328/06, Rep., p. I-10093, punctul 17), și Hotărârea din 6 octombrie 2009, PAGO International (C-301/07, Rep., p. I-9429, punctul 27).

53 Nici această argumentație nu poate fi reținută. Pe de o parte, jurisprudența amintită privește interpretarea dispozițiilor referitoare la protecția extinsă conferită mărcilor care se bucură de renume sau de notorietate în Comunitate sau în statul membru în care au fost înregistrate. Or, aceste dispoziții urmăresc un obiectiv diferit de cerința utilizării serioase, care ar putea avea drept consecință respingerea opoziției sau chiar decăderea mărcii, astfel cum prevede articolul 51 din Regulamentul nr. 207/2009.

54 Pe de altă parte, deși este, desigur, rezonabil să ne așteptăm ca o marcă comunitară să fie utilizată pe un teritoriu mai vast decât mărcile naționale, nu este necesar ca această utilizare să fie mai extinsă din punct de vedere geografic pentru a fi calificată drept serioasă, întrucât o astfel de calificare depinde de caracteristicile produsului sau ale serviciului respectiv pe piața aferentă (a se vedea prin analogie, în ceea ce privește întinderea calitativă a utilizării, Hotărârea Ansul, citată anterior, punctul 39).

55 Având în vedere că aprecierea caracterului serios al utilizării mărcii este bazată pe ansamblul faptelor și al împrejurărilor adecvate pentru a demonstra că exploatarea comercială a acestei mărci permite să creeze sau să mențină cotele de piață pentru produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată, este imposibil să se determine *a priori* în mod abstract ce întindere teritorială ar trebui reținută

pentru a stabili dacă utilizarea mărcii respective are sau nu are caracter serios. Prin urmare, nu poate fi instituită o regulă *de minimis* care nu ar permite instanței naționale să aprecieze toate împrejurările litigiului cu care este sesizată (a se vedea prin analogie Ordonanța La Mer Technology, citată anterior, punctele 25 și 27, și Hotărârea Sunrider/OAPI, citată anterior, punctele 72 și 77).

56 În ceea ce privește utilizarea mărcii comunitare din cauza principală, Curtea nu dispune de elementele de fapt necesare care să îi permită să furnizeze instanței de trimitere indicații mai concrete cu privire la utilizarea serioasă a mărcii respective. Astfel cum rezultă din considerațiile precedente, revine în sarcina acestei instanțe să aprecieze dacă marca în cauză este utilizată în conformitate cu funcția sa esențială și pentru a crea sau a menține cote de piață pentru produsele sau serviciile protejate. Această apreciere trebuie să se bazeze pe ansamblul faptelor și împrejurărilor pertinente în litigiul principal, cum ar fi în special caracteristicile pieței în cauză, natura produselor sau a serviciilor protejate de marcă, întinderea teritorială și cantitativă a utilizării, precum și frecvența și regularitatea acesteia din urmă.

57 În consecință, trebuie să se răspundă la întrebările adresate că articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie interpretat în sensul că pentru a aprecia cerința „utilizării serioase în Comunitate” a unei mărci, potrivit acestei dispoziții, trebuie să se facă abstracție de frontierele teritoriului statelor membre.

58 O marcă comunitară face obiectul unei „utilizări serioase” în sensul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 atunci când este utilizată în conformitate cu funcția sa esențială și pentru a crea sau a menține cote de piață în Comunitate pentru produsele sau serviciile desemnate de marca respectivă. Revine instanței de trimitere să aprecieze dacă aceste condiții sunt îndeplinite în cauza principală, ținând seama de ansamblul faptelor și împrejurărilor pertinente, cum ar fi în special caracteristicile pieței în cauză, natura produselor sau a serviciilor protejate de marcă, întinderea teritorială și cantitativă a utilizării, precum și frecvența și regularitatea acesteia din urmă.

Cu privire la cheltuielile de judecată

59 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:

Articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară trebuie interpretat în sensul că pentru a aprecia cerința „utilizării serioase în Comunitate” a unei mărci, potrivit acestei dispoziții, trebuie să se facă abstracție de frontierele teritoriului statelor membre.

O marcă comunitară face obiectul unei „utilizări serioase” în sensul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 atunci când este utilizată în conformitate cu funcția sa esențială și pentru a crea sau a menține cote de piață în Comunitatea Europeană pentru produsele sau serviciile desemnate de marca respectivă. Revine instanței de trimitere să aprecieze dacă aceste condiții sunt îndeplinite în cauza principală, ținând seama de ansamblul faptelor și împrejurărilor pertinente, cum ar fi în special caracteristicile pieței în cauză, natura produselor sau a serviciilor protejate de marcă, întinderea teritorială și cantitativă a utilizării, precum și frecvența și regularitatea acesteia din urmă.

Semnături