HOTĂRÂREA CURȚII (Camera întâi)

15 ianuarie 2009*

În cauza C-495/07,

având ca obiect o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE de Oberster Patent- und Markensenat (Austria), prin decizia din 26 septembrie 2007, primită de Curte la 14 noiembrie 2007, în procedura

Silberquelle GmbH

împotriva

Maselli-Strickmode GmbH,

CURTEA (Camera întâi),

compusă din domnul P. Jann, președinte de cameră, domnii M. Ilešič (raportor), A. Tizzano, A. Borg Barthet și J.-J. Kasel, judecători,

* Limba de procedură: germana.

avocat general: domnul D. Ruiz-Jarabo Colomer,
grefier: domnul B. Fülöp, administrator,

având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 23 octombrie 2008,

luând în considerare observațiile prezentate:

— pentru Silberquelle GmbH, de domnii P. Torggler, S. Hofinger și M. Gangl, Patentanwälte;

— pentru Maselli-Strickmode GmbH, de domnul H. Sonn, Patentanwalt;

— pentru guvernul ceh, de domnul T. Boček, în calitate de agent;

— pentru guvernul portughez, de domnii L. Inez Fernandes și J. M. Lopes Sousa, în calitate de agenți;

— pentru Comisia Comunităților Europene, de domnul H. Krämer, în calitate de agent,

după ascultarea concluziilor avocatului general în ședința din 18 noiembrie 2008,

pronunță prezenta

Hotărâre

1 Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare privește interpretarea 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, denumită în continuare „directiva”).

2 Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Silberquelle GmbH (denumită în continuare „Silberquelle”), pe de o parte, și Maselli-Strickmode GmbH (denumită în continuare „Maselli”), pe de altă parte, în legătură cu decăderea parțială pentru lipsa utilizării serioase a unei mărci al cărei titular este aceasta din urmă.

Cadrul juridic

Reglementarea comunitară

3 Articolul 10 alineatul (1) din 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 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.”

4 Potrivit articolului 12 alineatul (1) din directivă:

„Titularul unei mărci poate fi decăzut din drepturile sale dacă, pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani, marca nu a fost utilizată în mod serios, în statul membru în cauză, pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta este înregistrată și dacă nu există motive întemeiate pentru a nu fi fost utilizată; […]”

Reglementarea națională

5 În dreptul austriac, articolul 10a din Legea din 1970 privind protecția mărcilor (Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970) are următorul cuprins:

„Prin utilizarea unui semn pentru desemnarea unui produs sau a unui serviciu se înțelege în special:

1. aplicarea semnului pe produse, pe ambalajul acestora sau pe obiecte pentru care serviciul este prestat sau ar trebui prestat;

2. oferirea produselor, punerea lor în circulație sau deținerea lor în aceste scopuri sub acest semn ori oferirea sau prestarea de servicii sub acest semn;

3. importul sau exportul de produse sub acest semn;

4. utilizarea semnului în documentele de afaceri, în anunțuri sau în publicitate."

6 Articolul 33a alineatul 1 din Legea din 1970 privind protecția mărcilor prevede:

„Orice persoană poate solicita radierea unei mărci înregistrate în Austria de cel puțin cinci ani sau care beneficiază de protecție în Austria în temeiul articolului 2 alineatul 2 dacă această marcă nu a fost utilizată în mod serios în Austria pentru produsele sau pentru serviciile pentru care a fost înregistrată (articolul 10a) în perioada de cinci ani anterioară datei la care s-a depus cererea de radiere nici de proprietar, nici de un terț cu consimțământul acestuia, cu excepția cazului în care titularul mărcii poate justifica neutilizarea."

Acțiunea principală și întrebarea preliminară

7 Maselli este o întreprindere al cărei domeniu de activitate îl reprezintă fabricarea și comercializarea articolelor de îmbrăcăminte. Aceasta este titulara mărcii verbale WELLNESS, înregistrată în registrul mărcilor al Oficiului pentru Brevete austriac. Marca menționată a fost înregistrată pentru clasa 16, care privește printre altele tipăriturile, pentru clasa 25, care privește printre altele articolele de îmbrăcăminte, și pentru clasa 32, care privește printre altele băuturile nealcoolice, în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor

în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu modificările și revizuirile ulterioare (denumit în continuare „Aranjamentul de la Nisa”).

8 În contextul comercializării articolelor de îmbrăcăminte, Maselli a utilizat marca proprie pentru a desemna o băutură nealcoolică pe care o oferea drept cadou în sticle purtând inscripția „WELLNESS-DRINK”, alături de articolele vândute. În documentele sale publicitare, pârâta din acțiunea principală a evidențiat articolele gratuite purtând marca WELLNESS.

9 Maselli nu a utilizat marca proprie pentru băuturi vândute separat.

10 Silberquelle, care este o întreprindere al cărei domeniu de activitate îl reprezintă comercializarea băuturilor nealcoolice, a solicitat radierea mărcii menționate pentru neutilizare în ceea ce privește aceeași clasă 32.

11 Prin decizia din 7 noiembrie 2006, divizia de anulare a Oficiului pentru Brevete austriac a radiat marca în ceea ce privește clasa 32 din Aranjamentul de la Nisa. Maselli a formulat apel împotriva acestei decizii în fața Oberster Patent- und Markensenat.

12 În aceste circumstanțe, Oberster Patent- und Markensenat a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarea întrebare preliminară:

„Articolul 10 alineatul (1) și articolul 12 alineatul (1) din [directivă] trebuie interpretate în sensul că o marcă face obiectul unei utilizări serioase atunci când este utilizată pentru

produse (în speță, băuturi nealcoolice) pe care titularul mărcii le oferă gratuit, după încheierea contractului de vânzare, cumpărătorilor altor produse pe care le comercializează (în speță, articole de îmbrăcăminte)?"

Cu privire la întrebarea preliminară

13 Trebuie să se arate de la bun început că cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare se referă la un caz diferit de cel în care titularul unei mărci vinde, sub formă de suveniruri sau de alte produse derivate, obiecte cu caracter promoțional.

14 În plus, astfel cum reiese din decizia de trimitere, procedura de decădere formulată împotriva Maselli nu privește decât clasa 32 din Aranjamentul de la Nisa, care cuprinde obiectele publicitare în cauză. Această procedură nu afectează, așadar, drepturile care decurg din înregistrarea mărcii al cărei titular este Maselli, pentru clasa de produse pe care această întreprindere le pune în vânzare, și anume clasa 25 din aranjamentul menționat, care privește produsele de îmbrăcăminte.

15 Din aceste precizări rezultă că instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă articolul 10 alineatul (1) și articolul 12 alineatul (1) din directivă trebuie interpretate în sensul că, în cazul în care titularul unei mărci aplică marca respectivă pe obiecte pe care le oferă gratuit cumpărătorilor produselor sale, acesta realizează o utilizare serioasă a mărcii pentru clasa din care fac parte obiectele menționate.

16 În opinia Maselli și a guvernului ceh, trebuie să se răspundă afirmativ la această întrebare. Silberquelle, guvernul portughez și Comisia Comunităților Europene susțin teza contrară.

17 Potrivit unei jurisprudențe constante, noțiunea „utilizare serioasă” în sensul directivei trebuie înțeleasă în sensul că se referă la o utilizare efectivă, conformă cu funcția esențială a mărcii, care este aceea de a-i garanta consumatorului sau utilizatorului final identitatea originii unui produs sau a unui serviciu, permițându-i să distingă, fără vreo posibilitate de confuzie, acest produs sau serviciu de cele care au o altă proveniență (Hotărârea din 11 martie 2003, Ansul, C-40/01, Rec., p. I-2439, punctele 35 și 36, precum și Hotărârea din 9 decembrie 2008, Verein Radetzky-Orden, C-442/07, Rep., p. I-9223, punctul 13).

18 Din această noțiune de utilizare serioasă rezultă că protecția mărcii și efectele pe care înregistrarea acesteia le face opozabile terților nu pot persista dacă marca și-ar pierde rațiunea comercială de a exista, care constă în crearea sau în păstrarea unui debușeu pentru produsele sau pentru serviciile care poartă semnul constitutiv al mărcii în raport cu produsele sau cu serviciile provenind de la alte întreprinderi (Hotărârile citate anterior Ansul, punctul 37, și Verein Radetzky-Orden, punctul 14).

19 Astfel cum au arătat atât Comisia în observațiile prezentate Curții, cât și avocatul general la punctele 45 și 55 din concluzii, este necesar, având în vedere numărul mărcilor înregistrate și al conflictelor care pot apărea între acestea, să se recunoască menținerea drepturilor conferite de o marcă pentru o anumită clasă de produse sau de servicii numai în cazul în care această marcă a fost utilizată pe piața produselor sau serviciilor din clasa respectivă.

20 Astfel cum s-a arătat la punctele 48 și 56 din concluziile menționate, această condiție nu este îndeplinită în cazul în care se distribuie obiecte publicitare pentru a răsplăti cumpărarea altor produse și pentru a promova vânzarea acestora din urmă.

21 Într-adevăr, într-un astfel de caz, obiectele menționate nu sunt supuse niciunei operațiuni de distribuire în scopul introducerii lor pe piața produselor din aceeași clasă. În aceste condiții, aplicarea mărcii pe obiectele în cauză nu contribuie nici la crearea unui debușeu pentru acestea, nici la diferențierea lor, în interesul consumatorului, de produsele altor întreprinderi.

22 Având în vedere considerațiile de mai sus, trebuie să se răspundă la întrebarea adresată că articolul 10 alineatul (1) și articolul 12 alineatul (1) din directivă trebuie interpretate în sensul că, în cazul în care titularul unei mărci aplică marca respectivă pe obiecte pe care le oferă gratuit cumpărătorilor produselor sale, acesta nu realizează o utilizare serioasă a mărcii pentru clasa din care fac parte obiectele menționate.

Cu privire la cheltuielile de judecată

23 Întrucât, în privința părților din acțiunea principală, 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 întâi) declară:

Articolul 10 alineatul (1) și articolul 12 alineatul (1) din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci trebuie interpretate în sensul că, în cazul în care titularul unei mărci aplică marca respectivă pe obiecte pe care le oferă gratuit cumpărătorilor produselor sale, acesta nu realizează o utilizare serioasă a mărcii pentru clasa din care fac parte obiectele menționate.

Semnături