HOTĂRÂREA CURȚII (Marea Cameră)

9 decembrie 2008 *

În cauza C-442/07,

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 27 iunie 2007, primită de Curte la 27 septembrie 2007, în procedura

Verein Radetzky-Orden

împotriva

Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky"

CURTEA (Marea Cameră),

compusă din domnul V. Skouris, președinte, domnii P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, M. Ilešič (raportor) și A. Ó Caoimh, președinți de cameră, domnii G. Arestis, A. Borg Barthet, J. Malenovský, U. Lõhmus, E. Levits și L. Bay Larsen, judecători,

avocat general: domnul J. Mazák,
grefier: domnul B. Fülöp, administrator,

* Limba de procedură: germana.

având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 24 iunie 2008,

luând în considerare observațiile prezentate:

— pentru Verein Radetzky-Orden, de E. Fichtenbauer și K. Krebs, Rechtsanwälte;

— pentru Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky”, de domnul P. Israilоff, Patentanwalt;

— pentru guvernul italian, de domnul I. M. Braguglia, în calitate de agent, asistat de doamna W. Ferrante, avvocato dello Stato;

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

după ascultarea concluziilor avocatului general în ședința din 18 septembrie 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 prezentată în cadrul unui litigiu între Verein Radetzky-Orden (denumit în continuare „Radetzky-Orden"), pe de o parte, și Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky" (denumită în continuare „BKFR"), pe de altă parte, în legătură cu decăderea pentru lipsa utilizării serioase a unor mărci a căror titulară este această din urmă asociație fără scop lucrativ.

Cadrul juridic

3 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; […]"

4 Al doisprezecelea considerent al directivei prevede că „[…] toate statele membre ale Comunității sunt parte la [Convenția pentru protecția proprietății industriale, semnată la Paris la 20 martie 1883, în forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967 și modificată la 28 septembrie 1979 (*Recueil des traités des Nations unies,* vol. 828, nr. 11851, p. 305, denumită în continuare „Convenția de la Paris”)]; întrucât se impune armonizarea completă a dispozițiilor prezentei directive cu cele ale Convenției de la Paris […]”.

5 În dreptul austriac, articolul 10a din Legea din 1970 privind protecția mărcilor (Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970, denumită în continuare „MSchG”) 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 MSchG 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 BKFR se consacră, pe de o parte, menținerii tradițiilor militare, precum serbări în memoria celor căzuți în luptă, organizarea de slujbe comemorative, întruniri ale soldaților și întreținerea monumentelor închinate morților, precum și, pe de altă parte, unor acțiuni caritabile, precum colectarea de donații în natură și în bani și distribuirea lor persoanelor în nevoie.

8 Aceasta este titulara unor mărci figurative și verbale care reprezintă în principal insigne de onoare. Aceste mărci au fost înregistrate în registrul mărcilor al Oficiului pentru Brevete austriac. Protecția acestora a început la 8 ianuarie 1996. Fiecare dintre ele a fost înregistrată pentru produse și pentru servicii din clasa 37 (printre altele, servicii de întreținere), din clasa 41 (printre altele, activitățile culturale) și din clasa 42 (devenită 45; printre altele, servicii sociale) 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.

9 BKFR decernează decorații și distincții onorifice care corespund mărcilor în cauză în acțiunea principală. În plus, anumiți membri ai BKFR poartă aceste decorații și distincții onorifice în timpul manifestărilor și cu ocazia colectării și a distribuirii de donații. În sfârșit, mărcile menționate sunt imprimate pe invitațiile la manifestări, pe hârtia de corespondență, precum și pe corespondența asociației.

10 La 17 august 2004, Radetzky-Orden a solicitat anularea mărcilor menționate pentru lipsa utilizării în sensul articolului 33a din MSchG. În susținerea acestei cereri, acesta a invocat faptul că BKFR nu utilizase mărcile în comerț în decursul ultimilor cinci ani.

11 Divizia de anulare a Oficiului pentru Brevete austriac a admis cererea formulată de Radetzky-Orden. BKFR 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 12 alineatul (1) din [directivă] trebuie interpretat în sensul că o marcă face obiectul unei utilizări (serioase) pentru a diferenția produsele și serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi în cazul în care o asociație fără scop lucrativ o utilizează pentru a anunța manifestări, în documentele sale de afaceri, precum și pe

materiale publicitare, iar membrii asociației o arborează pe insigne purtate cu ocazia colectării și a distribuirii de donații?"

Cu privire la întrebarea preliminară

13 Noțiunea „utilizare serioasă" în sensul articolului 12 alineatul (1) din directivă trebuie înțeleasă în sensul că se referă la o utilizare care nu este cu titlu simbolic, numai în scopul menținerii drepturilor conferite de marcă. Trebuie să fie vorba despre o utilizare efectivă, conformă cu funcția esențială a mărcii, care este aceea de a 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).

14 Astfel cum a precizat Curtea, din această noțiune de utilizare serioasă a mărcii rezultă că titularul acesteia trebuie să o utilizeze pe piața produselor sau a serviciilor protejate de marcă, și nu numai în cadrul întreprinderii în cauză. 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 (Hotărârea Ansul, citată anterior, punctul 37).

15 Conotația economică a mărcilor și a utilizării acestora reiese, în definitiv, din Convenția de la Paris, în cuprinsul căreia mărcile sunt desemnate prin termenul „mărci de fabrică

sau de comerț". Astfel cum reiese din al doisprezecelea considerent al directivei, aceasta trebuie interpretată în conformitate cu respectiva convenție.

16 În ceea ce privește problema dacă o asociație fără scop lucrativ, care exercită activități precum cele descrise la punctele 7 și 9 din prezenta hotărâre, poate fi considerată ca realizând o utilizare serioasă a unei mărci în sensul Hotărârii Ansul citate anterior, trebuie arătat că nu este determinantă împrejurarea că oferta de produse sau de servicii este făcută fără scop lucrativ.

17 Într-adevăr, împrejurarea că o asociație caritabilă nu urmărește un scop lucrativ nu exclude faptul că aceasta poate avea ca obiectiv crearea și, ulterior, păstrarea unui debușeu pentru produsele sau pentru serviciile sale.

18 În plus, astfel cum a admis Radetzky-Orden în observațiile scrise prezentate Curții, există servicii de binefacere remunerate. Într-adevăr, în societatea modernă au apărut diverse tipuri de asociații fără scop lucrativ care, la prima vedere, furnizează servicii gratuit, dar în realitate sunt finanțate prin subvenții sau primesc remunerații sub diverse forme.

19 Din cele de mai sus rezultă că nu este exclus ca mărcile înregistrate de o asociație fără scop lucrativ să aibă o rațiune de a exista în sensul că pot proteja asociația împotriva utilizării eventuale de către terți a unor semne identice sau similare în activitatea comercială.

20 În măsura în care asociația respectivă utilizează mărcile a căror titulară este pentru a identifica și a promova produsele sau serviciile pentru care acestea sunt înregistrate, asociația realizează o utilizare efectivă a mărcilor, care constituie o „utilizare serioasă” în sensul articolului 12 alineatul (1) din directivă.

21 Într-adevăr, în cazul în care asociații fără scop lucrativ au înregistrat drept mărci semnele pe care le utilizează pentru identificarea produselor sau a serviciilor lor, nu li se poate reproșa acelorași asociații neutilizarea efectivă a acestor mărci, din moment ce le utilizează pentru respectivele produse sau servicii.

22 În orice caz, în conformitate cu cele hotărâte de Curte la punctul 37 din Hotărârea Ansul, citată anterior, și astfel cum a arătat avocatul general la punctul 30 din concluzii, utilizarea mărcii de către o asociație fără scop lucrativ în timpul unor manifestări pur private ori pentru anunțarea sau pentru promovarea acestora constituie o utilizare internă a mărcii, și nu o „utilizare serioasă” în sensul articolului 12 alineatul (1) din directivă.

23 Revine instanței de trimitere să verifice dacă BKFR a utilizat mărcile a căror titulară este pentru identificarea și pentru promovarea produselor sau a serviciilor sale în rândul publicului larg sau, dimpotrivă, aceasta s-a limitat la o utilizare internă a mărcilor.

24 Având în vedere totalitatea considerațiilor de mai sus, trebuie să se răspundă la întrebarea adresată că articolul 12 alineatul (1) din directivă trebuie interpretat în sensul că o marcă face obiectul unei utilizări serioase în cazul în care o asociație fără scop lucrativ o utilizează în relațiile sale cu publicul pentru a anunța manifestări, în

documentele sale de afaceri, precum și pe materiale publicitare, iar membrii asociației o arborează pe insigne purtate cu ocazia colectării și a distribuirii de donații.

Cu privire la cheltuielile de judecată

25 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 (Marea Cameră) declară:

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 interpretat în sensul că o marcă face obiectul unei utilizări serioase în cazul în care o asociație fără scop lucrativ o utilizează în relațiile sale cu publicul pentru a anunța manifestări, în documentele sale de afaceri, precum și pe materiale publicitare, iar membrii asociației o arborează pe insigne purtate cu ocazia colectării și a distribuirii de donații.

Semnături