HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a treia)

19 septembrie 2013 *

„Mărci — Directiva 89/104/CEE — Articolul 5 — Consimțământ al titularului unei mărci pentru utilizarea de către un terț a unui semn identic cu aceasta — Consimțământ dat în cadrul unei exploatări partajate — Posibilitatea titularului respectiv de a pune capăt exploatării partajate și de a relua utilizarea exclusivă a mărcii sale”

În cauza C-661/11,

având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Cour de cassation (Belgia), prin decizia din 2 decembrie 2011, primită de Curte la 23 decembrie 2011, în procedura

Martin Y Paz Diffusion SA

împotriva

David Depuydt,

Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV,

CURTEA (Camera a treia),

compusă din domnul M. Ilešič (raportor), președinte de cameră, domnul K. Lenaerts, vicepreședinte al Curții, îndeplinind funcția de judecător al Camerei a treia, domnii E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh și C. G. Fernlund, judecători,

avocat general: domnul P. Cruz Villalón,

grefier: domnul V. Tourrès, administrator,

având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 10 ianuarie 2013,

luând în considerare observațiile prezentate:

— pentru Martin Y Paz Diffusion SA, de R. Byl, avocat;

— pentru domnul Depuydt și Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV, de P. Maeyaert și de S. Lens, avocats;

— pentru guvernul polonez, de B. Majczyna, în calitate de agent;

* Limba de procedură: franceza.

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

după ascultarea concluziilor avocatului general în ședința din 18 aprilie 2013,

pronunță prezenta

Hotărâre

1 Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolelor 5 și 8 din 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), astfel cum a fost modificată prin Acordul privind Spațiul Economic European din 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, Ediție specială, 11/vol. 53, p. 4, denumită în continuare „Directiva 89/104”).

2 Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Martin Y Paz Diffusion SA (denumită în continuare „Martin Y Paz”), societate de drept belgian, pe de o parte, și domnul Depuydt și Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV (denumită în continuare „Fabriek van Maroquinerie Gauquie”), de asemenea societate de drept belgian, pe de altă parte, cu privire la utilizarea mărcilor al căror titular este Martin Y Paz.

Cadrul juridic

3 Conform celui de al șaselea considerent al Directivei 89/104, aceasta „nu exclude aplicarea, în privința mărcilor, a dispozițiilor legislative ale statelor membre, altele decât dreptul mărcilor, cum ar fi dispozițiile cu privire la concurența neloială, la răspundere civilă sau la protecția consumatorilor”.

4 Articolul 5 din Directiva 89/104, intitulat „Drepturi conferite de marcă”, prevedea:

„(1) Marca înregistrată conferă titularului său următoarele drepturi exclusive. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să utilizeze, fără consimțământul său, în cadrul comerțului:

(a) un semn identic mărcii pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată;

[...]”

5 Conform articolului 6 din această directivă, intitulat „Limitarea efectelor mărcii”:

„(1) Dreptul conferit de marcă nu permite titularului său să interzică unui terț utilizarea, în cadrul comerțului:

(a) a numelui și a adresei sale;

(b) a indicațiilor privind felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică sau data fabricației produsului sau a prestării serviciului sau a altor caracteristici ale acestora;

(c) a mărcii, atunci când aceasta se impune pentru indicarea destinației unui produs sau unui serviciu, în special ca accesorii sau piese detașate,

atât timp cât sunt folosite conform practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial.

(2) Dreptul conferit de marcă nu permite titularului său să interzică unui terț utilizarea, în cadrul comerțului, a unui drept anterior cu aplicabilitate locală dacă acest drept este recunoscut prin legislația statului membru în cauză și în limita teritoriului în care el este recunoscut."

6 Articolul 7 din Directiva 89/104 în versiunea sa inițială, intitulat „Epuizarea drepturilor conferite de o marcă", prevedea:

„(1) Marca nu dă dreptul titularului său să interzică utilizarea acesteia pentru produsele care au fost introduse pe piața comunitară sub această marcă de către titular sau cu consimțământul acestuia.

(2) Alineatul (1) nu se aplică atunci când există motive justificate pentru ca titularul să se opună comercializării ulterioare a produselor, în special atunci când starea produselor se modifică sau se deteriorează după introducerea lor pe piață."

7 Conform articolului 65 alineatul (2) din Acordul privind Spațiul Economic European din 2 mai 1992 coroborat cu punctul 4 din anexa XVII la acest acord, articolul 7 alineatul (1) din Directiva 89/104, în versiunea sa inițială, a fost modificat în scopul aplicării acordului menționat, termenul „comunitară" fiind înlocuit prin expresia „pe teritoriul uneia dintre părțile contractante".

8 Articolul 8 din Directiva 89/104 prevedea:

„(1) O marcă poate face obiectul licențelor pentru toate sau pentru o parte din produsele sau serviciile pentru care ea este înregistrată și pentru tot teritoriul sau pentru o parte a teritoriului unui stat membru. Licențele pot fi exclusive sau neexclusive.

(2) Titularul mărcii poate invoca drepturile conferite de această marcă față de un licențiat care încalcă una dintre clauzele contractului de licență [...]"

9 Directiva 89/104 a fost abrogată de Directiva 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), intrată în vigoare la 28 noiembrie 2008. Cu toate acestea, având în vedere data faptelor în cauză, în litigiul principal rămâne aplicabilă Directiva 89/104.

Litigiul principal și întrebările preliminare

10 Printr-un contract încheiat la 6 iunie 1990, domnul Baquet, marochiner și proprietar al unui fond de comerț care provine de la o societate de drept belgian declarată în faliment în anul 1989, a vândut numele acestei societăți, și anume „Nathan", către Martin Y Paz „în vederea exploatării unei linii de produse de mică marochinărie".

11 Acest contract stipula că domnul Baquet păstra „proprietatea asupra numelui pentru fabricarea de poșete". Martin Y Paz se angaja să nu facă concurență neloială în ceea ce privește fabricarea și distribuirea de astfel de produse, în timp ce domnul Baquet garanta exploatarea exclusivă a numelui „Nathan" de către Martin Y Paz în ceea ce privește fabricarea și distribuirea produselor de mică marochinărie.

12 Printr-un contract din 2 mai 1995, domnul Baquet a vândut fondul său de comerț referitor la poșete domnului Depuydt, administrator al Fabriek van Maroquinerie Gauquie.

13 Acest contract preciza că fondul de comerț în cauză includea marca verbală Benelux Nathan (denumită în continuare „marca verbală Nathan"), pe care domnul Baquet o înregistrase în cursul anului 1991 pentru produse din clasele 18 și 25 din Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internațională a

produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare (denumit în continuare „Aranjamentul de la Nisa”). Aceste produse includ articole din piele (clasa 18), precum și îmbrăcăminte și încălțăminte (clasa 25).

14 Domnul Depuydt a devenit astfel titularul acestei mărci verbale.

15 Contractul amintit din 2 mai 1995 menționa, în rest, angajamentul asumat de domnul Baquet, față de Martin Y Paz, de a nu fabrica sau distribui produse de mică marochinărie sub numele „Nathan”.

16 În urma încheierii acestui contract, domnul Depuydt a început să introducă pe piață, prin intermediul Fabriek van Maroquinerie Gauquie și sub marca verbală Nathan, poșete pe care era aplicată litera N alungită pe plan orizontal.

17 Începând cu o dată cu privire la care părțile din litigiul principal nu sunt de acord, Martin Y Paz aplică de asemenea, pe produsele sale, litera N alungită pe plan orizontal.

18 Printr-un fax din 18 iulie 1998, Martin Y Paz a reproșat Fabriek van Maroquinerie Gauquie lipsa unei colaborări între aceste două societăți. Ea a sugerat un acord cu privire la materialele și la culorile utilizate pentru produse, precum și un schimb de liste de clienți.

19 La 14 august 1998, Martin Y Paz a înregistrat o marcă figurativă Benelux constituită din litera N alungită pe plan orizontal (denumită în continuare „marca N”) și o marcă figurativă Benelux constituită dintr-o versiune stilizată a semnului verbal „Nathan” (denumită în continuare „marcă figurativă Nathan”) pentru produse, printre altele, din clasele 18 și 25 din Aranjamentul de la Nisa.

20 Începând cu anul 2002, atât Martin Y Paz, cât și Fabriek van Maroquinerie Gauquie utilizează de asemenea semnul verbal „Nathan Baume”. La 24 ianuarie 2002, Martin Y Paz a înregistrat acest semn ca marcă Benelux pentru produse din clasele 18 și 25 din Aranjamentul de la Nisa (denumită în continuare „marca Nathan Baume”).

21 Aceste două societăți își vindeau reciproc produsele (poșete și încălțăminte fabricate de Fabriek van Maroquinerie Gauquie și alte articole din piele fabricate de Martin Y Paz) și le expuneau în magazinele lor respective.

22 Relațiile dintre societățile menționate s-au înrăutățit treptat.

23 La 24 mai 2005, domnul Depuydt și Fabriek van Maroquinerie Gauquie (denumiți în continuare, împreună, „Gauquie”) au chemat în justiție Martin Y Paz în fața tribunal de commerce de Nivelles (Tribunalul Comercial din Nivelles), solicitând declararea nulității mărcii N, a mărcii figurative Nathan și a mărcii Nathan Baume sau, cu titlu subsidiar, declararea validității acestor mărci numai în raport cu produsele de mică marochinărie.

24 Prin hotărârea din 19 octombrie 2006, tribunal de commerce de Nivelles a respins acțiunea cu care era sesizat.

25 La 11 ianuarie 2007, Martin Y Paz a solicitat președintelui tribunal de commerce de Nivelles să dispună ca Gauquie să înceteze utilizarea unor semne identice sau similare mărcilor N și Nathan Baume pentru produse din clasele 18 și 25 din Aranjamentul de la Nisa. Prin cerere reconvențională, Gauquie a solicitat ca această instanță să interzică Martin Y Paz utilizarea mărcilor respective și a oricărui semn identic sau similar mărcii verbale Nathan pentru alte produse de marochinărie decât produsele de mică marochinărie.

26 Printr-o hotărâre din 9 mai 2007, cererea formulată de Martin Y Paz a fost respinsă și s-a dispus ca această societate să nu fabrice sau să nu comercializeze, sub semnul „N”, „Nathan” sau „Nathan Baume”, poșete identice sau similare cu cele distribuite de Gauquie.

27 Cour d’appel de Bruxelles (Curtea de Apel din Bruxelles) a fost sesizată cu un apel formulat de Martin Y Paz și cu un apel incident formulat de Gauquie împotriva acestei hotărâri din 9 mai 2007, precum și cu un apel formulat de Gauquie împotriva hotărârii din 19 octombrie 2006 menționate la punctul 24 din prezenta hotărâre.

28 Prin hotărârea din 8 noiembrie 2007, această instanță a statuat că Gauquie nu putea să utilizeze semne identice sau similare mărcilor N sau Nathan Baume pentru alte produse decât poșete și încălțăminte și că Martin Y Paz nu putea să utilizeze marca N, marca figurativă Nathan și marca Nathan Baume pentru poșete și încălțăminte. În rest, a respins apelul formulat de Gauquie împotriva respectivei hotărâri din 19 octombrie 2006.

29 În ceea ce privește drepturile conferite de mărcile N și Nathan Baume titularului lor Martin Y Paz, cour d’appel de Bruxelles a considerat că, până la introducerea cererii sale având ca obiect emiterea unei somații în fața președintelui tribunal de commerce de Nivelles, această societate a recunoscut întotdeauna că Gauquie putea să utilizeze semne identice cu aceste mărci pentru poșete și încălțăminte. Această recunoaștere ar fi fost de altfel pusă în evidență de propunerile reiterate de Martin Y Paz prin care încerca stabilirea unei gestionări comune a comercializării produselor sale și a celor ale Gauquie.

30 Instanța menționată a dedus din aceste fapte existența unui „consimțământ irevocabil” al Martin Y Paz pentru utilizarea de către Gauquie a semnelor respective pentru poșete și încălțăminte. Aceasta a concluzionat, pe de o parte, că, solicitând în termeni deosebit de stricți interzicerea acestei utilizări, Martin Y Paz a abuzat de dreptul exclusiv conferit de mărcile sale și, pe de altă parte, că o comercializare de către această ultimă societate a poșetelor sau a încălțămintei sub aceste mărci ar constitui un act de concurență neloială, deoarece aceasta ar obține foloase necuvenite din investiția realizată de Gauquie pentru a face cunoscute produsele sale de înaltă calitate și, în plus, ar putea crea confuzie în percepția consumatorilor.

31 Martin Y Paz a introdus un recurs împotriva hotărârii din 8 noiembrie 2007 menționate la punctul 28 din prezenta hotărâre.

32 Deși admite că a consimțit, pentru o durată nedeterminată, la utilizarea de către Gauquie a unor semne identice cu marca N și cu marca Nathan Baume pentru poșete și încălțăminte, Martin Y Paz susține că cour d’appel de Bruxelles a săvârșit o eroare de drept calificând acest consimțământ drept „irevocabil”. Potrivit acestei ultime societăți, consimțământul putea fi revocat unilateral în orice moment. Întrucât consimțământul pentru utilizarea de către Gauquie a dispărut, cererea sa prin care urmărește interzicerea utilizării de către Gauquie a unor semne identice sau similare mărcilor sale nu ar fi deloc abuzivă, ci ar ține de exercitarea legitimă a dreptului exclusiv care îi este conferit de mărcile a căror titulară este.

33 Cour d’appel de Bruxelles ar fi săvârșit și o eroare de drept atunci când a constatat că Martin Y Paz nu putea să fabrice și să comercializeze poșete și încălțăminte sub mărcile N și Nathan Baume. În această privință, Martin Y Paz observă că mărcile în cauză au fost înregistrate pentru clase de produse din care fac parte, între altele, poșetele și încălțămintea. A interzice acestei societăți să utilizeze propriile mărci pentru produsele respective ar echivala, în consecință, cu a o priva de dreptul său exclusiv.

34 Prin hotărârea pronunțată la 2 decembrie 2011, Cour de cassation (Curtea de Casație) a respins argumentația Martin Y Paz potrivit căreia cererea sa de emitere a unei somații nu a fost decât o exercitare a dreptului exclusiv conferit de mărcile sale și nu putea, așadar, să fie calificată drept abuzivă. În această privință, instanța respectivă precizează că constatarea cour d’appel de Bruxelles cu

privire la un abuz săvârșit de Martin Y Paz era întemeiată nu numai pe consimțământul pe care aceasta din urmă l-a dat, ci și pe termenii în care societatea a formulat cererea sa de emitere a unei somații și pe scopul de retorsiune subiacent.

35 Cour de cassation ridică, în schimb, problema dacă cour d'appel de Bruxelles a putut, fără a săvârși o eroare de drept, să priveze Martin Y Paz de posibilitatea de a invoca mărcile sale împotriva Gauquie, precum și de posibilitatea de a utiliza ea însăși mărcile sale pentru poșete și încălțăminte. În consecință, această instanță a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

„1) a) Articolul 5 alineatul (1) și articolul 8 alineatul (1) din [Directiva 89/104] trebuie interpretate în sensul că titularul mărcii pierde în mod definitiv posibilitatea de a opune unui terț dreptul său exclusiv conferit de marca înregistrată, pentru toate produsele vizate în momentul înregistrării:

— atunci când, pentru o perioadă îndelungată, titularul a împărțit exploatarea acestei mărci cu respectivul terț în cadrul unei forme de coproprietate pentru o parte din produsele vizate;

— atunci când, în momentul efectuării împărțirii, titularul a dat terțului respectiv consimțământul irevocabil ca acesta să utilizeze marca în cauză pentru produsele respective?

b) Articolele menționate trebuie interpretate în sensul că aplicarea unei norme naționale precum cea potrivit căreia titularul unui drept nu îl poate exercita în mod culpabil sau abuziv poate conduce la interzicerea definitivă a exercitării acestui drept exclusiv pentru o parte dintre produsele vizate sau în sensul că această aplicare trebuie limitată la o sancționare diferită a respectivei exercitări culpabile sau abuzive a dreptului?

2) a) Articolul 5 alineatul (1) și articolul 8 alineatul (1) din [Directiva 89/104] trebuie interpretate în sensul că, atunci când titularul unei mărci înregistrate pune capăt angajamentului său față de un terț de a nu utiliza marca în cauză pentru anumite produse și intenționează astfel să reia el însuși această utilizare, instanța națională poate interzice totuși în mod definitiv reluarea utilizării pentru motivul că ar constitui concurență neloială, întrucât vor rezulta din aceasta foloase obținute de titular din publicitatea realizată anterior cu privire la marcă de către terțul respectiv și o posibilă confuzie în percepția clientelei, sau trebuie interpretate în sensul că instanța națională trebuie să pronunțe o sancțiune diferită prin care nu se interzice definitiv reluarea utilizării de către titular?

b) Articolele menționate trebuie interpretate în sensul că interzicerea definitivă a utilizării de către titular se justifică atunci când terțul a realizat investiții, timp de mai mulți ani, pentru a face cunoscute publicului produsele pentru care a fost autorizat de titular să utilizeze marca?"

Cu privire la admisibilitatea cererii de decizie preliminară

36 Gauquie apreciază că întrebările adresate sunt inadmisibile sau, cel puțin, trebuie să fie reformulate.

37 Aceasta adaugă că litigiul împotriva Martin Y Paz este guvernat nu de Directiva 89/104, ci de dreptul național care transpune această directivă. Întrucât Curtea este necompetentă să interpreteze dreptul național, prezenta cerere de decizie preliminară nu ar putea fi examinată.

38 În orice caz, un răspuns la întrebările adresate ar fi lipsit de pertinență pentru soluționarea litigiului principal. În această privință, Gauquie observă că articolul 5 din Directiva 89/104 privește dreptul exclusiv conferit de marcă în cazul lipsei consimțământului, în timp ce prezenta trimitere preliminară se întemeiază pe existența unui „consimțământ irevocabil”. Nici articolul 8 din această directivă, care privește licențele, nu ar avea legătură cu litigiul principal, întrucât între Martin Y Paz și Gauquie nu a fost încheiat niciun contract de licență.

39 În plus, astfel cum au fost formulate de Cour de cassation, întrebările ar lăsa să se înțeleagă că cour d'appel de Bruxelles a interzis societății Martin Y Paz orice exercitare a dreptului exclusiv conferit de mărcile sale, în timp ce, în realitate, a interzis societății respective doar să exercite acest drept în cazul poșetelor și al încălțămintei.

40 Comisia Europeană este de acord cu argumentația Gauquie întemeiată pe lipsa de pertinență a articolului 8 din Directiva 89/104 pentru soluționarea litigiului principal. În schimb, în ceea ce privește articolul 5 din directiva respectivă, apreciază că respectiva dispoziție poate fi relevantă, chiar dacă, potrivit acestei instituții, litigiul principal va trebui, înainte de toate, să fie soluționat în temeiul dreptului civil belgian și al normelor în materie de concurență loială.

41 Martin Y Paz și guvernul polonez nu au contestat admisibilitatea cererii de decizie preliminară.

42 Cu privire, mai întâi, la argumentația formulată de Gauquie potrivit căreia instanța de trimitere solicită în realitate o interpretare a dreptului național care transpune Directiva 89/104, trebuie să se constate că această societate nu contestă că aplicarea dreptului național sau a dreptului Benelux în materie de mărci trebuie să fie conformă directivei de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci. Or, instanța de trimitere solicită tocmai o interpretare a Directivei 89/104 pentru a determina dacă cour d'appel de Bruxelles a putut, fără să încalce această directivă, să interzică societății Martin Y Paz să utilizeze mărcile sale pentru poșete și încălțăminte și să opună Gauquie dreptul exclusiv conferit de aceste mărci. În aceste condiții, nu se poate susține că cererea de decizie preliminară are un alt obiect decât interpretarea dreptului Uniunii (a se vedea prin analogie Hotărârea din 11 septembrie 2003, Anomar și alții, C-6/01, Rec., p. I-8621, punctul 38).

43 În ceea ce privește, în continuare, argumentul potrivit căruia articolele 5 și 8 din directiva menționată sunt lipsite de pertinență pentru soluționarea litigiului principal, reiese dintr-o jurisprudență constantă că un astfel de argument nu poate fi admis decât dacă este evident că interpretarea solicitată nu are nicio legătură cu realitatea ori cu obiectul litigiului respectiv (a se vedea în special Hotărârea din 13 martie 2001, PreussenElektra, C-379/98, Rec., p. I-2099, punctul 39, Hotărârea din 5 decembrie 2006, Cipolla și alții, C-94/04 și C-202/04, Rec., p. I-11421, punctul 25, precum și Hotărârea din 18 iulie 2013, Daiichi Sankyo și Sanofi-Aventis Deutschland, C-414/11, punctul 35).

44 Deși este adevărat, astfel cum a subliniat Gauquie, că articolul 5 din Directiva 89/104 privește utilizarea de semne identice sau similare unei mărci fără consimțământul titularului acesteia, nu rezultă în schimb, din menționarea de către instanța de trimitere a existenței unui „consimțământ irevocabil”, că Martin Y Paz consimte ca Gauquie să utilizeze semne identice cu mărcile sale și că în cauza principală lipsește astfel unul dintre elementele esențiale pentru aplicarea normei menționate la articolul 5 din Directiva 89/104, și anume lipsa consimțământului.

45 Dimpotrivă, ar putea să rezulte din faptele rezumate la punctul 25 din prezenta hotărâre că Martin Y Paz nu mai consimte la aplicarea mărcilor sale pe produsele Gauquie.

46 Rezultă, în definitiv, din decizia de trimitere că, prin utilizarea expresiei „consimțământ irevocabil”, Cour de cassation a preluat terminologia utilizată de cour d'appel de Bruxelles pentru a arăta, pe de o parte, că, în cadrul unei exploatări partajate pentru o durată nedeterminată, Martin Y Paz s-a angajat față de Gauquie să nu se opună utilizării de către aceasta a unor semne identice cu mărcile sale pentru poșete și încălțăminte și, pe de altă parte, că acest angajament nu putea să fie reziliat unilateral

sau, cel puțin, nu într-un mod abuziv ca în speță. Utilizarea expresiei menționate în cererea de decizie preliminară pare astfel să arate că Martin Y Paz și-a revocat consimțământul în mod nelegal și nu permite să se concluzioneze că articolul 5 din Directiva 89/104 este în mod vădit fără legătură cu obiectul cauzei principale.

47 Nici faptul că formularea întrebărilor preliminare lasă să se înțeleagă că litigiul principal privește o măsură care interzice titularului unor mărci orice exercitare a dreptului exclusiv conferit de aceste mărci, în timp ce, în realitate, s-a interzis titularului să exercite dreptul respectiv numai pentru anumite produse, nu determină inadmisibilitatea cererii de decizie preliminară. Este suficient, cu privire la acest aspect, ca întrebările adresate să fie reformulate.

48 În ceea ce privește însă articolul 8 din Directiva 89/104, trebuie să se constate că o interpretare a acestei dispoziții, care privește licențele, ar fi inutilă pentru soluționarea litigiului principal. Împrejurarea, pusă în evidență de Gauquie și de Comisie, că raporturile dintre părțile din litigiul principal nu au fost reglementate niciodată de o licență este menționată în decizia de trimitere și a fost confirmată de Martin Y Paz în răspunsul la o întrebare adresată de Curte în cadrul procedurii orale. În această privință, deși susține că exploatarea partajată cu Gauquie a produselor „Nathan” și a mărcilor privind acestea se asemăna cu un raport contractual de tipul licenței, Martin Y Paz a recunoscut că exploatarea respectivă nu avea în realitate caracteristicile unui astfel de raport.

49 Rezultă din cele de mai sus că cererea de decizie preliminară este inadmisibilă în măsura în care privește interpretarea articolului 8 din Directiva 89/104 și că, în rest, aceasta trebuie să fie considerată admisibilă.

Cu privire la întrebările preliminare

50 Prin intermediul întrebărilor formulate, care trebuie analizate împreună, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă articolul 5 din Directiva 89/104 se opune ca un titular al unor mărci care, în cadrul unei exploatări partajate cu un terț, a consimțit la utilizarea de către acest terț a unor semne identice cu mărcile sale pentru anumite produse din clasele pentru care mărcile sunt înregistrate și care încearcă în prezent să interzică această utilizare să fie lipsit de orice posibilitate de a opune terțului respectiv dreptul exclusiv care îi este conferit de mărcile menționate și de a exercita el însuși acest drept exclusiv pentru produse identice cu cele ale terțului.

51 Martin Y Paz apreciază că articolul 5 menționat se opune unei astfel de privări, aceasta având, în opinia sa, drept efect lipsirea de conținut a dreptului exclusiv conferit de mărcile în cauză. Singurele limitări admisibile ale acestui drept exclusiv ar fi cele care sunt prevăzute la articolele 6 și 7 din Directiva 89/104.

52 Gauquie susține, în schimb, că dreptul exclusiv conferit de o marcă este limitat și de principiul, consacrat în ordinea juridică națională, conform căruia titularul unui drept nu poate să îl exercite în mod abuziv sau neloial. Privarea respectivă ar fi, așadar, compatibilă cu articolul 5 din Directiva 89/104.

53 Guvernul polonez și Comisia apreciază că principiul respectiv limitează, astfel, dreptul exclusiv conferit de marcă, dar el nu poate să conducă la împiedicarea definitivă a exercitării acestui drept exclusiv. Pe de altă parte, guvernul menționat apreciază că, într-un litigiu precum litigiul principal, trebuie analizat aspectul dacă utilizarea pe care titularul mărcii caută să o interzică riscă să aducă atingere uneia dintre funcțiile acesteia din urmă.

54 Trebuie amintit, mai întâi, că articolele 5-7 din Directiva 89/104 realizează o armonizare completă a normelor referitoare la drepturile conferite de marcă și definesc, astfel, drepturile de care beneficiază titularii mărcilor pe teritoriul Uniunii Europene (a se vedea în special Hotărârea din 20 noiembrie

2001, Zino Davidoff și Levi Strauss, C-414/99-C-416/99, Rec., p. I-8691, punctul 39, Hotărârea din 3 iunie 2010, Coty Prestige Lancaster Group, C-127/09, Rep., p. I-4965, punctul 27, precum și Hotărârea din 22 septembrie 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, Rep., p. I-8701, punctul 32).

55 În consecință, sub rezerva cazurilor speciale reglementate de articolul 8 și următoarele din directiva menționată, o instanță națională nu poate, în cadrul unui litigiu privind exercitarea dreptului exclusiv conferit de o marcă, să limiteze acest drept exclusiv astfel încât să depășească limitările care rezultă din articolele 5-7 menționate.

56 În ceea ce privește limitările respective, în primul rând, nu se contestă că niciuna dintre limitările enumerate la articolul 6 din Directiva 89/104 nu este pertinentă într-o situație precum cea în discuție în cauza principală.

57 Trebuie, în al doilea rând, să se arate că un consimțământ, precum cel care permite societății Gauquie să utilizeze semne identice cu mărcile Martin Y Paz pentru poșete și încălțăminte, determină, desigur, o epuizare a dreptului exclusiv în sensul articolului 7 din directiva menționată, dar aceasta numai pentru exemplarele produsului care au făcut obiectul unei prime introduceri pe piață în Spațiul Economic European (SEE) de către beneficiarul consimțământului (a se vedea în acest sens Hotărârea din 1 iulie 1999, Sebago și Maison Dubois, C-173/98, Rec., p. I-4103, punctele 19 și 20, precum și Hotărârea Coty Prestige Lancaster Group, citată anterior, punctul 31). Rezultă din această jurisprudență, precum și din modul de redactare a articolului 7 menționat că terțul care beneficiază de acest consimțământ și care poate, prin urmare, să invoce epuizarea dreptului exclusiv pentru toate exemplarele produselor acoperite de consimțământul respectiv pe care le introduce pe piață în SEE nu poate să se mai prevaleze de o astfel de epuizare odată ce consimțământul a fost revocat.

58 În ceea ce privește, în al treilea rând, limitările dreptului exclusiv care rezultă inerent din articolul 5 din Directiva 89/104 luat în considerare ca atare, rezultă dintr-o jurisprudență constantă că dreptul exclusiv prevăzut de această dispoziție este acordat în scopul de a permite titularului mărcii să își protejeze interesele specifice în calitate de titular al acestei mărci, cu alte cuvinte să garanteze că aceasta își poate îndeplini funcțiile. În consecință, exercitarea acestui drept trebuie să fie rezervată pentru cazurile în care utilizarea semnului de către un terț aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere uneia dintre funcțiile mărcii. Printre aceste funcții figurează nu doar funcția esențială a mărcii, care constă în a garanta consumatorilor proveniența produsului sau a serviciului în cauză, ci și celelalte funcții ale acesteia, precum cea care constă în garantarea calității acestui produs sau serviciu ori funcțiile de comunicare, de investiție sau de publicitate (a se vedea în acest sens în special Hotărârea Budějovický Budvar, citată anterior, punctul 71 și jurisprudența citată, precum și Hotărârea din 22 septembrie 2011, Interflora și Interflora British Unit, C-323/09, Rep., p. I-8625, punctele 32-41).

59 În speță, dreptul exclusiv conferit de mărcile sale pe care Martin Y Paz intenționează în prezent să îl exercite ar putea să se încadreze în ipoteza avută în vedere la articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104, și anume aceea în care titularul unei mărci se opune utilizării de către un terț, fără consimțământul său, a unui semn identic cu această marcă pentru produse identice cu cele pentru care marca este înregistrată.

60 Dacă – aspect a cărui examinare este de competența instanței de trimitere – trebuie să se considere astfel că Gauquie, de la manifestarea de către Martin Y Paz a voinței sale de a-și exercita dreptul exclusiv împotriva sa, utilizează semne identice cu mărcile al căror titular este Martin Y Paz în lipsa unui consimțământ al acesteia, revine acestei instanțe, în conformitate cu ceea ce s-a menționat la punctul 58 din prezenta hotărâre, sarcina de a aprecia dacă, în circumstanțele speței, această utilizare aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere uneia dintre funcțiile mărcilor respective. În cazul în care s-ar confirma că există o astfel de atingere sau un astfel de risc de atingere, ar trebui să

se concluzioneze că lipsirea societății Martin Y Paz de posibilitatea de a exercita dreptul său exclusiv împotriva acestei utilizări de către Gauquie depășește limitările care rezultă din articolele 5-7 din Directiva 89/104.

61 Desigur, astfel cum o confirmă trimiterea din al șaselea considerent al Directivei 89/104 la dreptul național în materie de răspundere civilă, o instanță națională îi poate impune o sancțiune titularului unei mărci sau îl poate obliga la repararea prejudiciului suferit atunci când constată că titularul a revocat în mod nelegal consimțământul prin care permitea unui terț să utilizeze semne identice cu mărcile sale. Cu toate acestea, astfel cum au arătat guvernul polonez și Comisia, precum și avocatul general la punctele 78-83 din concluzii, constatarea unui asemenea comportament nu poate conduce la prelungirea, printr-o decizie jurisdicțională și pentru o durată nedeterminată, a exploatării partajate a mărcilor respective, în condițiile în care nu mai există o voință comună a societăților în cauză pentru o astfel de exploatare.

62 Având în vedere considerațiile care precedă, trebuie să se răspundă la întrebările adresate că articolul 5 din Directiva 89/104 se opune ca titularul unor mărci care, în cadrul unei exploatări partajate cu un terț, a consimțit la utilizarea de către acest terț a unor semne identice cu mărcile sale pentru anumite produse din clasele pentru care mărcile sunt înregistrate și care nu mai consimte la această utilizare să fie lipsit de orice posibilitate de a opune terțului respectiv dreptul exclusiv care îi este conferit de mărcile respective și de a exercita el însuși acest drept exclusiv pentru produse identice cu cele ale terțului.

Cu privire la cheltuielile de judecată

63 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 treia) declară:

Articolul 5 din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci, astfel cum a fost modificată prin Acordul privind Spațiul Economic European din 2 mai 1992, se opune ca titularul unor mărci care, în cadrul unei exploatări partajate cu un terț, a consimțit la utilizarea de către acest terț a unor semne identice cu mărcile sale pentru anumite produse din clasele pentru care mărcile sunt înregistrate și care nu mai consimte la această utilizare să fie lipsit de orice posibilitate de a opune terțului respectiv dreptul exclusiv care îi este conferit de mărcile respective și de a exercita el însuși acest drept exclusiv pentru produse identice cu cele ale terțului.

Semnături