CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL
ELEANOR SHARPSTON
prezentate la 18 ianuarie 2007 [1]

1. În conformitate cu articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva privind mărcile [2], titularul unei mărci înregistrate poate să interzică orice utilizare în cadrul comerțului, fără consimțământul său, a unui semn identic mărcii sale pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată..

2. Cour d'appel (Curtea de apel) din Nancy, Franța, dorește să știe dacă acest drept poate fi exercitat de un comerciant care a înregistrat un nume ca marcă verbală pentru anumite produse, împotriva unui alt comerciant care, fără consimțământul titularului, a adoptat același nume ca denumire socială și ca emblemă în cadrul unei activități de comercializare a unor produse de același tip.

3. În funcție de răspunsul la această întrebare, pot apărea două alte întrebări sau numai una dintre acestea, deși instanța de trimitere nu le formulează în mod expres.

4. În cazul în care această ipoteză nu intră în domeniul de aplicare al articolului 5 alineatul (1), prima întrebare este dacă o reglementare națională care îl autorizează pe titularul mărcii să interzică o astfel de utilizare poate face obiectul articolului 5 alineatul (5) din directivă, care permite statelor membre să prevadă protecție împotriva utilizării unui semn în alte scopuri decât acelea de a distinge produsele sau serviciile, atunci când utilizarea acestui semn fără motive întemeiate atrage foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii ori aduce atingere acestora. În caz contrar, o astfel de reglementare națională poate fi întemeiată pe altă prevedere din directivă?

5. A doua întrebare este dacă răspunsul este influențat de faptul că, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din directivă, titularul unei mărci nu poate interzice unei alte persoane utilizarea numelui sau a adresei sale, dacă sunt folosite conform practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial.

1 — Limba originală: engleza.

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

Reglementarea comunitară

6. Articolul 5 din directivă este intitulat „Drepturi conferite de marcă" și prevede următoarele:

„(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;

(b) un semn pentru care, din cauza identității sau a similitudinii sale cu marca și din cauza identității sau a similitudinii produselor sau serviciilor aflate sub incidența mărcii și a semnului, există în mintea publicului un risc de confuzie care conține riscul de asociere între semn și marcă;

(2) Orice stat membru poate, de asemenea, să prevadă că titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să utilizeze, fără consimțământul său, în comerț, orice semn identic sau similar mărcii pentru produse sau servicii care nu sunt similare celor pentru care marca este înregistrată, atunci când marca aceasta se bucură de renume în statul membru în cauză și când prin utilizarea semnului obține foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii ori aduce atingere acestora.

(3) În temeiul alineatelor (1) și (2), poate fi interzis, *inter alia*:

(a) să se aplice semnul pe produse sau pe ambalajul acestora;

(b) să se ofere produsele, să fie comercializate sau să fie deținute în acest scop, sau să se ofere sau să se furnizeze servicii sub acest semn;

(c) să se importe sau să se exporte produsele sub acest semn;

(d) să se utilizeze semnul în documentele de afaceri sau în publicitate.

(4) Atunci când, anterior datei la care intră în vigoare dispozițiile necesare pentru a se conforma prezentei directive, în temeiul legislației unui stat membru nu poate fi interzisă utilizarea unui semn în condițiile prevăzute la alineatul (1) litera (b) sau la alineatul (2), dreptul conferit de marcă nu poate fi invocat pentru a împiedica continuarea folosirii semnului.

(5) Alineatele (1)-(4) nu aduc atingere dispozițiilor în orice stat membru referitoare la protecția împotriva utilizării unui semn în alte scopuri decât acelea de a distinge produsele sau serviciile, atunci când utilizarea acestui produs fără motive întemeiate atrage foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii ori aduce atingere acestora."

7. Articolul 6 este intitulat „Limitarea efectelor mărcii". Articolul 6 alineatul (1) prevede:

„(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."

Reglementarea națională

8. Articolul L713-2(a) din Codul proprietății intelectuale francez interzice „reproducerea, utilizarea sau aplicarea unei mărci, inclusiv cu adăugarea unor cuvinte precum: «formulă, modalitate, sistem, imitație, gen, metodă», precum și utilizarea unei mărci reproduse pentru produse și servicii identice cu cele desemnate în înregistrare", fără autorizarea titularului mărcii.

9. Articolul L713-3 din același cod prevede:

„Sunt interzise, fără autorizarea titularului, dacă există un risc de confuzie în percepția publicului:

(a) reproducerea, utilizarea sau aplicarea unei mărci ori utilizarea unei mărci reproduse pentru produse sau servicii similare celor desemnate în înregistrare;

(b) imitarea unei mărci și utilizarea unei mărci imitate pentru produse sau servicii identice sau similare celor desemnate în înregistrare".

10. În conformitate cu articolul L713-6 litera (a), înregistrarea unei mărci nu interzice utilizarea aceluiași semn sau a unui semn similar drept „denumire socială, nume comercial sau emblemă, atunci când această utilizare este fie anterioară înregistrării, fie acțiunea unui terț de bună-credință care își utilizează numele patronimic". Cu toate acestea, „în cazul în care respectiva utilizare aduce atingere drepturilor sale, titularul înregistrării poate cere limitarea sau interzicerea acesteia".

11. În conformitate cu articolul L716-1, o încălcare a interdicțiilor prevăzute *inter alia* la articolele L713-2 și L713-3 constituie o atingere adusă drepturilor aferente mărcii titularului, atingere care atrage răspunderea civilă a autorului său.

Situația de fapt, procedura și întrebarea preliminară

12. Acțiunea principală privește două societăți franceze, Céline SA și Céline Sàrl. Potrivit deciziei de trimitere, circumstanțele speței sunt următoarele.

13. Céline SA a fost înființată și înregistrată ca societate comercială la Paris în 1928 [3], având drept obiect de activitate principal crearea și comercializarea de articole de îmbrăcăminte și de accesorii. În 1948, aceasta a înregistrat marca verbală franceză „Céline", în special, pentru îmbrăcăminte și încălțăminte. De atunci, această marcă a fost reînnoită în mod constant.

3 — Chiar publicitatea societății afirmă că aceasta a fost înființată (de doamna Céline Viapiana) în 1945. Diferența, în cazul în care există, pare totuși lipsită de importanță. În oricare dintre cazuri, înregistrarea mărcii verbale „Céline" în 1948 este anterioară primei înregistrări sau utilizări a termenului „Céline" ca nume comercial la Nancy, în 1950.

14. Céline Sàrl a fost înființată și înregistrată ca societate comercială la Nancy în 1992 pentru a vinde sub numele „Céline" articole de îmbrăcăminte și accesorii în spațiile comerciale din Nancy. Societatea își desfășura activitatea în aceleași spații comerciale și sub același nume până în 1950, când a fost înregistrată pentru prima dată în registrul comerțului local [4].

15. În 2003, Céline SA a aflat despre existența Céline Sàrl și despre similitudinea dintre tipurile lor de activitate [5]. Céline SA a chemat în judecată Céline Sàrl pentru contrafacerea mărcii și pentru concurență neloială prin utilizarea neautorizată a denumirii sale sociale și a numelui său comercial. Céline SA își întemeiază acțiunea numai pe utilizarea numelui „Céline" pentru a desemna societatea Céline Sàrl și activitatea comercială pe care o desfășoară. Aceasta nu a susținut că numele ar fi fost aplicat pe vreun produs.

16. Acțiunea a fost admisă în primă instanță. Céline Sàrl a fost obligată să își schimbe denumirea socială și emblema și să plătească despăgubiri către Céline SA atât pentru contrafacerea mărcii, cât și pentru concurență neloială.

17. Céline Sàrl a declarat apel la instanța de trimitere, care remarcă faptul că în Hotărârea Robelco [6] Curtea a precizat că atunci când un semn nu este utilizat în scopul de a distinge produse sau servicii, sarcina de a determina întinderea și conținutul protecției acordate titularilor mărcilor care invocă un prejudiciu rezultat din utilizarea acestui semn ca nume comercial sau ca denumire socială, revine statelor membre. În această cauză, întrebarea era dacă protecția pe care statele membre o pot acorda în temeiul articolului 5 alineatul (5) din directivă nu vizează decât utilizarea unui semn identic mărcii sau dacă include și utilizarea unui semn similar. Așadar, rămân câteva îndoieli cu privire la aplicabilitatea articolului 5 alineatul (1) litera (a) în circumstanțele prezentei cauze. Potrivit jurisprudenței franceze actuale, contrafacerea rezultă din reproducerea elementelor caracteristice ale unei mărci, indiferent care ar fi utilizarea acestora.

18. Prin urmare, cour d'appel a adresat următoarea întrebare preliminară:

„Articolul 5 alineatul (1) din Directiva (CE) nr. 89/104 trebuie interpretat în sensul că adoptarea de către un terț neautorizat în acest scop a unei mărci verbale înregistrate drept denumire socială, nume comercial sau emblemă, în cadrul unei activități de comer-

4 — Se pare că magazinul a fost deschis în 1950 de domnul Grynfongel, care l-a numit după fiica sa, Céline, și că a rămas o activitate comercială de tip familial.

5 — În acțiunea principală, Céline Sàrl contestă această dată și susține că Céline SA avea cunoștință despre activitatea sa încă din 1974.

6 — Hotărârea din 21 noiembrie 2002 (C-23/01, Rec., p. I-10913, punctul 34).

cializare a unor produse identice, constituie un act de utilizare a acestei mărci în cadrul comerțului, căruia titularul este îndreptățit să îi pună capăt în temeiul drepturilor sale exclusive?"

19. Céline SA, guvernul francez, guvernul italian, guvernul Regatului Unit și Comisia au prezentat Curții observații atât scrise, cât și orale.

Apreciere

Considerații preliminare

20. Întrebarea formulată este în esență dacă adoptarea unei denumiri sociale sau a unui nume comercial[7] constituie utilizare în sensul articolului 5 alineatul (1) din directivă. Această formulare determină două remarci.

21. În primul rând, poate fi necesar să se facă distincție, în anumite scopuri, între adoptarea oficială a unui astfel de nume și modul în care este utilizat ulterior momentului adoptării.

22. În al doilea rând, ipoteza din acțiunea principală se poate înscrie numai în cadrul articolului 5 alineatul (1) litera (a), dar nu și în cadrul articolului 5 alineatul (1) litera (b), deoarece în decizia de trimitere se afirmă în mod expres că semnul și marca, precum și produsele vizate sunt identice și nu doar similare. În consecință, în prezenta cauză nu se pune problema riscului de confuzie între semn și marcă. Indiferent de situație, acest aspect este distinct de aspectul de a se stabili dacă raportul dintre semn și produse este de natură a constitui utilizare în sensul unuia dintre cele două alineate.

Articolul 5 alineatul (1) litera (a)

23. Modul de redactare a articolului 5 din directivă prezintă un grad de variație rafinată, accentuată de diferențele dintre versiunile lingvistice, care nu trebuie, cu toate acestea, să ne distragă atenția de la distincția destul de simplă pe care o stabilește între două tipuri de utilizare a unui semn.

7 — În ședință, agentul guvernului francez a confirmat absența unei distincții pertinente din punct de vedere juridic, în ceea ce privește prezenta cauză, între un nume comercial (*nom commercial*) care desemnează un comerciant și o emblemă (*enseigne*) care desemnează spațiul comercial. În prezenta cauză, ne vom referi la ambele noțiuni utilizând termenul „nume comercial".

24. Pe de o parte, la alineatele (1) și (2) [și la alineatele (3) și (4), care fac trimitere la acestea], este menționată utilizarea pentru produse și servicii. Pe de altă parte, la alineatul (5), este menționată utilizarea în alte scopuri decât acelea de a distinge produsele sau serviciile.

25. Din această opoziție, este clar și este confirmat de jurisprudență [8], că utilizarea în sensul alineatelor (1)-(4) este o utilizare în scopul de a distinge produse sau servicii.

26. Curtea a explicat mai departe această noțiune în contextul articolului 5 alineatul (1) litera (a), afirmând în esență că dreptul exclusiv conferit prin această prevedere are scopul de a permite titularului mărcii să își protejeze interesele specifice în calitate de titular al unei mărci, și anume să garanteze că marca își poate îndeplini funcțiile specifice, în special funcția sa esențială de a garanta consumatorilor originea produsului. Prin urmare, exercitarea acestui drept trebuie să fie rezervată pentru cazurile în care utilizarea semnului aduce atingere sau poate să aducă atingere acestor funcții. Un titular al unei mărci nu poate să interzică această utilizare dacă aceasta nu poate aduce atingere propriilor interese ca titular al mărcii, având în vedere funcțiile acesteia. Natura exclusivă a dreptului său poate fi justificată numai în aceste limite [9].

27. În plus, interesele titularului mărcii sunt afectate astfel, în special atunci când utilizarea este de natură să creeze impresia că există o legătură materială în comerț între titularul mărcii și produsele oferite spre vânzare de o altă persoană. Trebuie să se stabilească dacă consumatorii vizați ar putea interpreta semnul, astfel cum este utilizat, ca desemnând sau urmărind să desemneze întreprinderea de la care provin produsele [10].

28. Aceste elemente facilitează răspunsul la întrebare, astfel cum a fost formulată de instanța de trimitere, având în vedere că, în final, este vorba de o apreciere de fapt și că trebuie efectuată de instanța competentă să facă constatări de fapt în fiecare cauză.

29. În cazul în care, în circumstanțe precum cele din acțiunea principală, titularul unei mărci trebuie să fie autorizat să interzică utilizarea incriminată în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din directivă, este necesar să se stabilească dacă utilizarea semnului este de natură să distingă produ-

8 — A se vedea Hotărârea din 23 februarie 1999, BMW (C-63/97, Rec., p. I-905, punctul 38).

9 — A se vedea Hotărârea din 12 noiembrie 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Rec., p. I-10273, punctele 51-54), și Hotărârea din 16 noiembrie 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, Rec., p. I-10989, punctul 59).

10 — A se vedea Hotărârile citate la nota de subsol 9 Arsenal Football Club, punctele 56 și 57, și Anheuser-Busch, punctul 60.

sele vizate și dacă aduce atingere intereselor titularului prin diminuarea capacității mărcii acestuia de a-și îndeplini funcția esențială de a garanta consumatorilor originea propriilor produse. Acest lucru va fi valabil în special în cazul în care utilizarea în cauză creează impresia că există o legătură materială în comerț între titularul mărcii și produse de altă origine. În această privință, trebuie să se stabilească dacă consumatorii vizați ar putea interpreta utilizarea semnului ca desemnând sau urmărind să desemneze originea produselor.

30. În contextul articolului 5 alineatul (1) litera (b) din directivă, Curtea s-a pronunțat în mod constant în sensul că existența unui risc de confuzie în percepția publicului trebuie apreciată în mod global, ținând seama de toți factorii pertinenți din cauză [11]. În plus, potrivit celui de al zecelea considerent, aprecierea riscului de confuzie depinde de numeroși factori și, în primul rând, de cunoașterea mărcii pe piață, de asocierea care poate fi făcută cu semnul utilizat sau înregistrat și de gradul de similitudine între marcă și semn și între produsele sau serviciile desemnate.

31. Deși, după cum am afirmat, aprecierea riscului de confuzie în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (b) este distinctă de aprecierea pe care am prezentat-o la punctul 29 în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (a), pare clar că în ambele cazuri este la fel de necesară aceeași apreciere globală. Într-adevăr, în concluziile sale prezentate în cauza Arsenal Football Club [12], avocatul general Ruiz-Jarabo Colomer a întocmit o listă de factori care trebuie luați în considerare în contextul articolului 5 alineatul (1) litera (a), care amintește de enumerarea de la al zecelea considerent al directivei: natura produselor și a serviciilor, situația eventualilor destinatari ai acestora, structura pieței și poziția pe piață a titularului mărcii. Examinarea tuturor acestor factori nu este de competența Curții, întrucât reprezintă o apreciere de fapt, de competența exclusivă a instanței naționale.

32. Dorim să adăugăm, și aici suntem de acord cu susținerea guvernului italian, că aprecierea trebuie să fie obiectivă și să nu depindă de intenția persoanei care utilizează semnul.

33. Deși este de competența instanței naționale să facă aprecierile de fapt necesare în lumina jurisprudenței Curții, câteva considerații în plus pot furniza instanței de trimitere orientări suplimentare.

11 — A se vedea, de exemplu, Hotărârea din 11 noiembrie 1997, SABEL (C-251/95, Rec., I-6191, punctul 22), Hotărârea din 22 iunie 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec., p. I-3819, punctul 18), Hotărârea din 22 iunie 2000, Marca Mode (C-425/98, Rec., p. I-4861, punctul 40), și Hotărârea din 6 octombrie 2005, Medion (C-120/04, Rec., p. I-8551, punctul 27).

12 — Citată la nota de subsol 9, punctul 53 din concluzii.

34. În ședință, a existat un consens că tipul de utilizare în discuție în acțiunea principală, și anume adoptarea și utilizarea unei denumiri sociale și/sau a unui nume comercial, poate constitui „utilizare" în sensul articolului 5 alineatul (1) din directivă, dar că nu ar constitui o astfel de utilizare în mod necesar și automat în toate cazurile. Împărtășim acest punct de vedere.

35. Nu este absolut necesar ca în special o denumire socială să fie utilizată „pentru" produse sau servicii pe care societatea le oferă „în cadrul comerțului". Utilizarea sa poate fi limitată la circumstanțe mai oficiale, în realitate societatea comercializându-și produsele sub unul sau mai multe alte nume. Și chiar atunci când denumirea socială este utilizată pentru produse sau servicii în cadrul comerțului, această utilizare nu va fi în mod necesar de natură să distingă produsele sau serviciile, să desemneze originea acestora ori să creeze impresia unei legături materiale în comerț cu titularul unei mărci identice sau similare. În ședință, Regatul Unit a dat ca exemplu o factură, pe numele societății, pentru vânzarea de produse desemnate printr-un nume de marcă sau printr-o marcă diferită. *A fortiori*, simpla adoptare (înregistrare) a unei denumiri sociale anterior oricărei utilizări – obiectul întrebării, astfel cum a formulat-o instanța de trimitere – trebuie în mod normal să se situeze în afara domeniului de aplicare al articolului 5 alineatul (1) din directivă.

36. Pe de altă parte, pare puțin probabil ca adoptarea unui nume comercial să nu fie urmată de utilizare „în cadrul comerțului". Modul în care este utilizat acesta poate totuși, în funcție de ansamblul circumstanțelor, să nu fie de natură să distingă produsele sau serviciile, să desemneze originea acestora sau să creeze impresia unei legături materiale în comerț cu titularul unei mărci identice sau similare.

37. În această privință, dorim să subliniem că existența, la articolul 5 alineatul (3), a unei liste neexhaustive de tipuri de comportamente care *pot* fi interzise în temeiul articolului 5 alineatele (1) și (2) nu înseamnă că toate cazurile de astfel de comportamente vor face întotdeauna obiectul domeniului de aplicare al unei posibile interdicții. Întotdeauna va fi necesar să se stabilească dacă comportamentul concret îndeplinește criteriile de apreciere pe care le-am menționat mai sus la punctul 29.

38. Astfel, răspunsul la întrebarea instanței naționale, în termenii în care este formulată, ar trebui să fie în sensul că simpla adoptare a unei denumiri sociale sau a unui nume comercial nu constituie în mod normal utilizare în sensul articolului 5 alineatul (1) din directivă, utilizarea ulterioară a unui astfel de nume în cadrul comerțului trebuie apreciată de instanța competentă pe baza faptelor din fiecare cauză, în lumina criterii-

lor enunțate la punctul 29 de mai sus, pentru a determina dacă, în sensul acestei prevederi, constituie o utilizare pentru produse sau servicii.

39. Cu toate acestea, dincolo de acest răspuns, câteva considerații suplimentare pot ajuta instanța națională să soluționeze cauza aflată pe rolul său. Regatul Unit a solicitat într-adevăr orientări suplimentare cu privire la anumite aspecte care au fost discutate în ședință și faptul că această cauză a fost repartizată Marii Camere demonstrează că este necesară o analiză aprofundată.

Alte temeiuri legale pentru protecție

40. În măsura în care legislația franceză, astfel cum este interpretată de instanțe, poate autoriza titularul unei mărci să interzică utilizarea unei denumiri sociale sau a unui nume comercial în circumstanțe care nu implică distingerea produselor ori a serviciilor, desemnarea originii acestora, crearea impresiei unei legături materiale în comerț cu titularul mărcii sau care nu aduc atingere intereselor sale în alt mod, având în vedere funcțiile mărcii, nu poate fi întemeiată în mod valabil pe articolul 5 alineatul (1) din directivă.

41. Cu toate acestea, ar putea fi întemeiată în mod valabil pe articolul 5 alineatul (5) care autorizează statele membre să prevadă o protecție împotriva utilizării unui semn „în alte scopuri decât acelea de a distinge produsele sau serviciile", astfel cum a confirmat Curtea în Hotărârea Robelco, la care se referă cour d'appel [13]. În cazul în care această situație se regăsește în cauză, trebuie amintit că articolul 5 alineatul (5) poate fi invocat numai atunci când utilizarea semnului are loc fără motive întemeiate și atrage foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii ori aduce atingere acestora. Din nou, este vorba despre o apreciere de fapt pentru instanța națională competentă.

42. Mai mult, al șaselea considerent al directivei specifică faptul că nu este exclusă aplicarea, în privința mărcilor, a dispozițiilor legislative ale statelor membre, altele decât dreptul mărcilor, cum ar fi dispozițiile cu privire la concurența neloială, la răspunderea civilă sau la protecția consumatorilor. Desigur, legislația națională privind concurența neloială ar putea conferi titularilor mărcilor drepturi de natura celor a căror valorificare o urmărește Céline SA în acțiunea principală. Legislația privind înregistrarea societăților ar putea, de asemenea, limita tipurile de nume care pot fi înregistrate, prin excluderea, *inter alia*, a acelora care sunt identice sau similare cu o marcă existentă.

13 — A se vedea punctul 17 de mai sus.

43. Totuși, trebuie avut în vedere că, dintre prevederile pe care le invocă Céline SA, întrebarea instanței naționale se limitează la prevederi ale dreptului mărcilor într-un sector care a fost complet armonizat prin articolul 5 alineatul (1) din directivă [14]. Având în vedere această armonizare, astfel de prevederi vor fi legale numai dacă sunt conforme articolului 5 alineatul (1).

Articolul 6 alineatul (1) litera (a)

44. În măsura în care dreptul pe care Céline SA urmărește să îl valorifice provine din dreptul mărcilor și din statutul acesteia de titular al unei mărci, nu este posibil să se facă abstracție de limitarea de la articolul 6 alineatul (1) litera (a) din directivă, în temeiul căruia titularul nu poate să interzică unui terț utilizarea în cadrul comerțului a numelui și a adresei sale, atât timp cât utilizarea are loc conform practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial.

45. Ceea ce dorește să interzică Céline SA este utilizarea de către Céline Sàrl a denumirii comerciale și a numelui comercial proprii acesteia din urmă. Suntem de acord cu guvernul Regatului Unit că nu ar trebui luate în considerare elemente precum "Sàrl, care indică doar o anumită formă de personalitate juridică. Mai mult, Curtea s-a pronunțat că articolul 6 alineatul (1) litera (a) nu este limitat la numele persoanelor fizice [15].

46. Cu toate acestea, nu suntem de acord cu susținerea din ședință a guvernului italian, în sensul că articolul 6 alineatul (1) litera (a) nu permite terților să își utilizeze numele în cadrul comerțului pentru a distinge produse sau servicii în cazul în care există identitate sau similitudine între nume și marca înregistrată ori între produsele sau serviciile vizate, cu alte cuvinte, în circumstanțele prevăzute la articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b).

47. Dimpotrivă, întrucât dreptul titularului mărcii de a interzice un comportament este definit în esență în aceste ultime prevederi, limitarea de la articolul 6 alineatul (1) litera (a) trebuie să vizeze dreptul astfel prevăzut. De altfel, limitarea ar viza cel mult numai drepturile facultative prevăzute la articolul 5 alineatele (2) și (5). Indiferent de situație, modul de redactare și structura prevederilor arată clar că limitarea de la articolul 6 alineatul (1) litera (a) se aplică întregului articol 5. Curtea s-a pronunțat în Hotărârea

14 — A se vedea de exemplu Hotărârea Arsenal Football Club, citată la nota de subsol 9, punctele 43-45.

15 — A se vedea Hotărârea Anheuser-Busch, citată la nota de subsol 9, punctele 77-80. Întrucât directiva nu conține nicio limitare în ceea ce privește tipul de nume care poate fi utilizat, o reglementare națională nu trebuie interpretată astfel încât să impună o asemenea limitare.

Anheuser-Busch [16] în sensul că, în principiu, o persoană poate să invoce excepția prevăzută la articolul 6 alineatul (1) litera (a) pentru a fi autorizată să utilizeze, în scopul de a indica numele său comercial, un semn identic sau similar cu marca, chiar dacă aceasta constituie o utilizare care face obiectul domeniului de aplicare al articolului 5 alineatul (1) pe care, în caz contrar, titularul mărcii ar putea să o interzică în temeiul drepturilor exclusive care îi sunt conferite prin această prevedere.

48. În contextul acțiunii principale, întrebarea semnificativă este totuși dacă adoptarea numelui „Céline" pentru activitatea comercială din Nancy (ca nume comercial și, ulterior, ca denumire socială) *după* înregistrarea mărcii „Céline" de către Céline SA și utilizarea sa ulterioară pentru produse (dacă acest tip de utilizare este dovedit) sunt conforme cu practicile loiale în domeniul industrial și comercial. (În cazul în care numele ar fi fost adoptat și utilizat *înainte* de înregistrarea mărcii, condiția privind „practicile loiale" ar fi putut fi aplicată, desigur, numai în privința utilizării după înregistrare, iar aplicarea sa ar fi fost afectată de o modificare a datei de referință.)

49. Din nou, este vorba de o apreciere de fapt care trebuie făcută de instanța națională competentă. Totuși, în trecut, Curtea a furnizat unele orientări cu privire la conținutul practicilor loiale în sensul articolului 6 alineatul (1) din directivă, iar în prezenta cauză Regatul Unit a solicitat în special Curții clarificări mai detaliate. În cazul în care Marea Cameră va decide să admită această cerere, pot fi relevante următoarele considerații.

50. În general, condiția privind practicile loiale exprimă o obligație de comportament corect față de interesele legitime ale titularului mărcii [17]. Revine instanței naționale sarcina să efectueze o evaluare globală a tuturor circumstanțelor pertinente, mai precis să determine dacă s-ar putea considera că utilizatorul numelui sau al oricărei alte indicații practică o concurență neloială față de titularul mărcii [18].

51. În Hotărârea Gillette [19], Curtea s-a pronunțat în contextul articolului 6 alineatul (1) litera (c) din directivă că utilizarea nu este conformă cu practicile loiale în domeniul industrial sau comercial, în cazul în care, *inter alia*:

— are loc astfel încât creează impresia că există o legătură comercială între utilizator și titularul mărcii; sau

16 — Citată la nota de subsol 9, punctul 81.

17 — Hotărârea BMW, citată la nota de subsol 8, punctul 61, Hotărârea din 7 ianuarie 2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, Rec., p. I-691, punctul 24), și Hotărârea Anheuser-Busch, citată la nota de subsol 9, punctul 82.

18 — Hotărârea Gerolsteiner Brunnen, citată la nota de subsol 17, punctul 26, și Hotărârea Anheuser-Busch, citată la nota de subsol 9, punctul 84.

19 — Hotărârea din 17 martie 2005 (C-228/03, Rec., p. I-2337).

— aduce atingere valorii mărcii prin faptul că trage foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii; sau

— cauzează discreditarea sau denigrarea acelei mărci.

52. Din nou, această orientare ajută instanța națională în evaluarea cauzei aflate pe rolul său. Totuși, numele utilizat de Céline Sàrl nu a fost adoptat sau utilizat nici ca nume comercial, nici ca denumire socială până după înregistrarea mărcii „Céline" de către Céline SA.

53. Pare clar că, în acest context, problema cunoașterii este esențială.

54. În mod normal, nu se poate considera că o persoană acționează conform practicilor comerciale loiale în cazul în care adoptă un nume care să fie utilizat în comerț în scopul de a distinge produse sau servicii despre care știe că sunt identice sau similare cu cele aflate sub incidența mărcii existente, identice sau similare.

55. Într-adevăr, nici simpla necunoaștere a existenței mărcii nu va fi suficientă pentru a încadra adoptarea și utilizarea numelui în sfera practicilor loiale. O practică loială în alegerea unui nume care să fie utilizat în comerț presupune o diligență rezonabilă în verificarea faptului că numele ales nu intră în conflict cu, *inter alia*, o marcă existentă și, prin urmare, în verificarea existenței oricărei astfel de mărci. Iar o verificare în registrele național și comunitar al mărcilor nu este în mod normal deosebit de dificilă sau de împovărătoare.

56. Totuși, în cazul în care s-a dat dovadă de o diligență rezonabilă și nu a fost găsită nicio astfel de marcă, nu pare posibil să se afirme că astfel persoana care a adoptat acel nume s-a comportat contrar practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial. În aceste circumstanțe, desigur, doar în mod excepțional, o marcă al cărei titular ar dori să interzică utilizarea numelui va fi similară sau identică cu numele. Dar în cazul în care această situație s-ar regăsi în cauză, susținem opinia că dreptul titularului mărcii ar fi limitat de articolul 6 alineatul (1) din directivă, întrucât limitarea este condiționată numai de loialitatea comportamentului utilizatorului [20].

20 — O altă astfel de situație în contextul articolului 5 alineatul (1) litera (b) ar putea fi aceea când a fost găsită o marcă similară sau identică, dar persoana care a adoptat numele comercial a săvârșit o eroare cu bună-credință în evaluarea gradului de similitudine dintre respectivele produse sau servicii vizate.

57. Pe de altă parte, în cazul în care ar fi identificată o marcă similară sau identică, măsura în care titularul mărcii ar putea interzice utilizarea numelui ar depinde de comportamentul ulterior al utilizatorului. Probabil, o practică loială ar presupune cel puțin contactarea titularului mărcii și obținerea unei reacții din partea acestuia. În cazul în care ar obiecta cu privire la utilizarea numelui pentru motive rezonabile (și oricare dintre circumstanțele care fac obiectul articolului 5 ar părea, prin definiție, aptă să furnizeze motive de opoziție rezonabile), atunci utilizarea subsecventă a numelui respectiv nu ar fi conformă practicilor loiale în materie comercială.

58. Guvernul Regatului Unit a sugerat că încuviințarea din partea titularului mărcii l-ar împiedica pe acesta să interzică utilizarea numelui. Totuși, deși un astfel de obstacol personal în calea posibilității de a acționa ar putea părea logic, nu pare să facă parte din sistemul prevăzut la articolul 6 alineatul (1) care, astfel cum am arătat, este condiționat numai de loialitatea comportamentului utilizatorului. Așadar, o astfel de normă ar trebui să fie supusă condiției potrivit căreia nu ar putea să remedieze un comportament care, inițial, nu a fost conform practicilor loiale, fără nicio intervenție care să modifice conținutul acestui comportament sau intenția care stă la baza acestuia. Pe de altă parte, o persoană care l-a contactat pe titularul mărcii (asigurându-se de primirea de către acesta a notificării sale) ar putea fi considerată că acționează conform practicilor loiale în cazul în care, după o perioadă rezonabilă, nu s-au formulat obiecțiuni cu privire la utilizarea unui nume similar sau identic. Indiferent de situație, încuviințarea de către un titular al unei mărci a utilizării unui nume similar sau identic cu marca sa ar putea, cu siguranță, în funcție de circumstanțe, să fie suficientă pentru a avea valoare de consimțământ în sensul articolului 5 alineatul (1) și să excludă astfel, pe o altă cale, utilizarea respectivă din domeniul de aplicare al interdicției.

59. În final, vom aborda o problemă care nu este pertinentă în acțiunea principală, astfel cum este aceasta limitată la dreptul francez și la teritoriul francez. Principalul scop al directivei, exprimat în primul considerent, este apropierea legislațiilor statelor membre în vederea eliminării „neconcordanțe[lor] care pot împiedica libera circulație a mărfurilor și libera prestare a serviciilor și pot denatura concurența pe piața comună". În ce mod ar fi influențată obligația de a respecta practicile loiale în cazul în care Céline Sàrl ar fi o societate dintr-un alt stat membru, care intră pe piața franceză?

60. Apreciem că trebuie să se aplice considerații foarte asemănătoare. În principiu, un operator economic trebuie să fie autorizat să utilizeze același nume personal sau comercial sau aceeași denumire socială în toată Comunitatea și acest lucru nu trebuie să i se interzică într-un stat membru prin înregistrarea *ulterioară* în acest stat membru (sau în Registrul mărcilor comunitare) a unei mărci identice sau similare cu numele în

cauză. Cu toate acestea, *extinderea* utilizării numelui într-un nou stat membru ar trebui supusă aceleiași cerințe privind practicile loiale care constă în a verifica dacă o marcă similară sau identică fusese *deja* înregistrată în acest stat membru (sau ca marcă comunitară) *înainte* de adoptarea numelui.

Concluzie

61. În consecință, considerăm că Curtea ar trebui să răspundă la întrebarea adresată de cour d'appel din Nancy după cum urmează:

„Simpla adoptare a unei denumiri sociale sau a unui nume comercial similar sau identic cu o marcă existentă nu constituie utilizare în sensul articolului 5 alineatul (1) din Directiva 89/104/CEE a Consiliului din 21 septembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci.

Utilizarea ulterioară a unui astfel de nume în cadrul comerțului trebuie evaluată de instanța competentă pentru a se determina dacă constituie o utilizare pentru produse sau servicii în sensul acestei prevederi, mai precis dacă este de natură să distingă produsele sau serviciile vizate și să aducă atingere intereselor titularului prin diminuarea capacității mărcii acestuia de a-și îndeplini funcția esențială de a garanta consumatorilor originea propriilor produse sau servicii. Acest lucru va fi valabil în special în cazul în care utilizarea în cauză creează impresia că există o legătură materială în comerț între titularul mărcii și produsele sau serviciile de altă origine. În această privință, trebuie să se stabilească dacă consumatorii vizați ar putea interpreta utilizarea semnului ca desemnând sau urmărind să desemneze originea produselor sau a serviciilor.

Dreptul titularului unei mărci de a interzice o astfel de utilizare face obiectul unei limitări prevăzute la articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104/CEE care este la rândul său condiționată de respectarea de către utilizatorul numelui a practicilor loiale în domeniul industrial și comercial. Utilizarea nu este conformă cu astfel de practici în special în cazul în care creează impresia că există o legătură comercială între utilizator și titularul mărcii, aduce atingere valorii mărcii prin faptul că trage foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii ori cauzează discreditarea sau denigrarea acelei mărci. În ceea ce privește adoptarea unui nume pentru utilizarea acestuia în cadrul comerțului, practicile loiale presupun o diligență rezonabilă în contactarea titularului oricărei mărci similare sau identice, înregistrate pentru produse ori servicii similare sau identice cu cele pentru care va fi utilizat numele, și îndeplinirea oricărei cerințe rezonabile impuse într-un termen rezonabil de titularul mărcii."