HOTĂRÂREA CURȚII (Camera întâi)

15 octombrie 2009 *

În cauza C-324/08,

având ca obiect o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE de Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos), prin decizia din 11 iulie 2008, primită de Curte la 16 iulie 2008, în procedura

Makro Zelfbedieningsgroothandel CV,

Metro Cash & Carry BV,

Remo Zaandam BV

împotriva

Diesel SpA,

* Limba de procedură: olandeza.

CURTEA (Camera întâi),

compusă din domnul A. Tizzano (raportor), președinte de cameră, îndeplinind funcția de președinte al Camerei întâi, domnii E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič și J.-J. Kasel, judecători,

avocat general: domnul D. Ruiz-Jarabo Colomer,
grefier: domnul M.-A. Gaudissart, șef de unitate,

având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 25 iunie 2009,

luând în considerare observațiile prezentate:

— pentru Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & Carry BV și Remo Zaandam BV, de T. van Engelen și V. Tsoutsanis, advocaten;

— pentru Diesel SpA, de S. Klos, A. A. Quaedvlieg și B.R.J. van Ramshorst, advocaten;

— pentru guvernul italian, de doamna I. Bruni, în calitate de agent, asistată de domnul S. Fiorentino, avvocato dello Stato;

— pentru Comisia Comunităților Europene, de domnii H. Krämer și A. Nijenhuis, în calitate de agenți,

având în vedere decizia de judecare a cauzei fără concluzii, luată după ascultarea avocatului general,

pronunță prezenta

Hotărâre

1 Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare privește interpretarea articolului 7 alineatul (1) 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, denumită în continuare „Directiva 89/104”).

2 Această cerere a fost prezentată în cadrul unui litigiu între Makro Zelfbedienings-groothandel CV (denumită în continuare „Makro”), Metro Cash & Carry BV, precum și Remo Zaandam BV, pe de o parte, și Diesel SpA (denumită în continuare „Diesel”), pe de altă parte, având ca obiect comercializarea de către Makro de articole de încălțăminte care poartă o marcă a cărei titular este Diesel, fără să fi avut consimțământul explicit al acesteia din urmă.

Cadrul juridic

Reglementarea comunitară

3 Articolul 5 alineatele (1)-(3) din Directiva 89/104 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;

(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 Articolul 7 din Directiva 89/104, în versiunea inițială, 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."

5 Conform articolului 65 alineatul (2) din Acordul privind Spațiul Economic European coroborat cu punctul 4 din anexa XVII la acest acord, articolul 7 alineatul (1) a fost modificat potrivit acordului respectiv, expresia „comunitară” fiind înlocuită prin cuvintele „[de] pe teritoriul unei părți contractante”.

Reglementarea internațională

6 Articolul 2.23 alineatul 3 din Convenția Benelux în materie de proprietate intelectuală (mărci desene și modele industriale), semnată la Haga la 25 februarie 2005, care a înlocuit fostul articol 13 A alineatul 9 din Legea uniformă a Benelux privind mărcile, este redactat astfel:

„Dreptul exclusiv nu presupune dreptul de a se opune utilizării mărcii pentru produse care au fost introduse pe piață în cadrul Comunității Europene sau al Spațiului Economic European [denumit în continuare „SEE”] sub această marcă de către titular sau cu consimțământul acestuia, cu excepția situației în care motive legitime nu justifică opoziția titularului la comercializarea ulterioară a produselor, în special atunci când starea produselor este modificată sau alterată după introducerea lor pe piață.”

Acțiunea principală și întrebările preliminare

7 Diesel este titularul mărcii verbale Diesel, ca urmare a înregistrării acesteia pentru Benelux.

8 Distributions Italian Fashion SA, cu sediul în Barcelona (Spania) (denumită în continuare „Difsa”), era distribuitorul produselor care purtau marca Diesel în Spania, în Portugalia și în Andorra.

9 La 29 septembrie 1994, Difsa a încheiat un contract de distribuție exclusivă cu societatea de drept spaniol Flexi Casual SA (denumită în continuare „Flexi Casual”), în temeiul căreia se acorda acesteia dreptul exclusiv de a vinde în Spania, în Portugalia și în Andorra un anumit număr de produse, inclusiv articole de încălțăminte, care purtau marca verbală Diesel. În conformitate cu articolul 1.4 din acest contract, se permitea Flexi Casual să efectueze „teste comerciale” având ca obiect articole de încălțăminte ce purtau marca Diesel prin oferirea acestora spre vânzare către clienții săi, în zonele geografice în cauză, pentru a „defini în mod eficient cerințele pieței”.

10 La 11 noiembrie 1994, Difsa a acordat astfel Flexi Casual o licență prin care permitea acesteia să producă și să distribuie articole de încălțăminte având propriul design în vederea testării pieței pentru ca aceste articole să poată fi propuse Diesel pentru o distribuție sau pentru o „cesiune a licenței de producție”.

11 La 21 octombrie 1997, un administrator al Flexi Casual a acordat în scris societății Cosmos World SL (denumită în continuare „Cosmos”) o licență pentru producția și vânzarea de articole de încălțăminte, genți și curele cu marca Diesel. Astfel, în temeiul acestui acord, dar fără orice aprobare expresă din partea Difsa sau a Diesel, Cosmos a produs și a comercializat articole de încălțăminte care purtau marca respectivă.

12 În cursul verii anului 1999, Makro a pus în vânzare articole de încălțăminte care purtau marca verbală și figurativă Diesel achiziționate de două întreprinderi spaniole, după ce acestea din urmă le cumpăraseră de la Cosmos.

13 Prin urmare, la 26 octombrie 1999, susținând că nu și-a dat niciodată consimțământul pentru comercializarea articolelor de încălțăminte în cauză de către Cosmos, Diesel a introdus o acțiune împotriva Makro, precum și împotriva unui asociat comanditat al acesteia, și anume Deelnemingmij Nedema BV, la Rechtbank te Amsterdam pentru a obține în special încetarea încălcării drepturilor sale de autor și a drepturilor aferente mărcii al cărei titular este, precum și repararea prejudiciului suferit.

14 Prin sentința din 29 decembrie 2004, Rechtbank te Amsterdam a admis în esență această cerere. Sesizat cu apel, Gerechtshof te Amsterdam a confirmat această sentință prin Hotărârea din 17 august 2006.

15 În consecință, reclamantele din acțiunea principală au introdus un recurs în casație împotriva hotărârii menționate la Hoge Raad der Nederlanden, susținând, în special, că drepturile conferite de marcă societății Diesel erau epuizate în temeiul faptului că Cosmos comercializase articolele de încălțăminte în cauză cu consimțământul Diesel în sensul articolului 2.23 alineatul 3 din Convenția Benelux în materie de proprietate intelectuală și al articolului 7 alineatul 1 din Directiva 89/104.

16 Argumentele invocate de părți în fața instanței de trimitere privesc în special criteriile aplicabile pentru a stabili dacă Diesel și-a dat sau nu și-a dat consimțământul implicit în sensul articolului 7 alineatul (1) din directiva menționată pentru comercializarea în cadrul SEE a articolelor de încălțăminte produse de Cosmos. În această privință, părțile nu sunt de acord în special cu privire la pertinența interpretării dispoziției menționate furnizate de Hotărârea din 20 noiembrie 2001, Zino Davidoff și Levi Strauss (C-414/99-C-416/99, Rec., p. I-8691), în măsura în care, în cauza în care s-a pronunțat această hotărâre, produsele care purtau marca în cauză au fost introduse pe piață pentru prima oară în afara SEE, iar nu în mod direct în cadrul SEE, precum în cauza principală.

17 În acest context, Hoge Raad der Nederlanden a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

„1) În cazul în care produsele care poartă o marcă au fost mai întâi introduse pe piață în cadrul SEE de [un operator], altul decât titularul mărcii și fără consimțământul expres al acestuia, pentru a se aprecia dacă a existat un consimțământ (implicit) din partea titularului mărcii în sensul articolului 7 alineatul (1) din [Directiva 89/104], sunt relevante aceleași criterii precum cele care au fost stabilite pentru situația în care aceste produse au fost introduse pe piață mai întâi de titularului mărcii sau cu consimțământul acestuia în afara SEE?

2) În cazul în care răspunsul la prima întrebare este negativ: ce criterii – eventual preluate (în special) din Hotărârea din 22 iunie 1994, IHT Internationale Heiztechnik și […] Danzinger (C-9/93, Rec., p. I-2789) – trebuie să fie aplicate în primul caz pentru a putea aprecia dacă există un consimțământ (implicit) al titularului mărcii în sensul Primei directive cu privire la mărci?”

Cu privire la întrebările preliminare

Cu privire la prima întrebare

18 Prin intermediul primei sale întrebări, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă noțiunea „consimțământ implicit” al titularului unei mărci, în sensul articolului 7 alineatul (1) din Directiva 89/104, se poate interpreta în temeiul criteriilor enunțate în Hotărârea Zino Davidoff și Levi Strauss, citată anterior, atunci când prima introducere pe piață a unor produse care poartă această marcă a fost efectuată în mod direct în cadrul SEE, iar nu anterior în afara acestei zone.

19 În această privință, trebuie amintit de la început că, la punctul 46 din Hotărârea Zino Davidoff și Levi Strauss, citată anterior, Curtea a precizat că respectivul consimțământ pentru introducerea pe piață în cadrul SEE a unor produse comercializate anterior în afara acestei zone poate reieși nu numai dintr-o formulare expresă a acestuia, ci poate deopotrivă „să rezulte în mod implicit din elemente și din împrejurări anterioare, concomitente sau posterioare introducerii pe piață în afara SEE, care, în aprecierea instanței naționale, demonstrează deopotrivă, cu certitudine, o renunțare a titularului la dreptul său". La punctele 53-58 din aceeași hotărâre, Curtea a adăugat că un astfel de consimțământ implicit trebuie să se întemeieze pe elemente de natură să dovedească în mod pozitiv renunțarea titularului respectiv al mărcii să opună dreptul său exclusiv și că, în special, acesta nu se poate deduce dintr-o simplă tăcere a acestui titular.

20 Acestea fiind precizate, trebuie reamintit că, potrivit unei jurisprudențe constante, articolele 5-7 din Directiva 89/104 armonizează complet normele cu privire la drepturile conferite de marcă și, prin urmare, prevăd drepturile pe care le dețin titularii mărcilor pe teritoriul Comunității (Hotărârea din 16 iulie 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, Rec., p. I-4799, punctele 25 și 29, precum și Hotărârea Zino Davidoff și Levi Strauss, citată anterior, punctul 39).

21 Mai exact, articolul 5 din directiva menționată conferă titularului mărcii un drept exclusiv care îi permite să interzică oricărui terț, printre altele, să importe produse care poartă marca sa, să ofere produsele, să le comercializeze sau să le dețină în acest scop. Articolul 7 alineatul (1) din aceeași directivă prevede o excepție de la această regulă prin faptul că stipulează că dreptul titularului este epuizat atunci când produsele au fost introduse pe piață în SEE de titular sau cu consimțământul acestuia (Hotărârea Zino Davidoff și Levi Strauss, citată anterior, punctul 40, Hotărârea din 8 aprilie 2003, Van Doren + Q, C-244/00, Rec., p. I-3051, punctul 33, precum și Hotărârea din 30 noiembrie 2004, Peak Holding, C-16/03, Rec., p. I-11313, punctul 34).

22 S-ar părea astfel că consimțământul, care echivalează cu o renunțare a titularului la dreptul său exclusiv în sensul articolului 5, reprezintă elementul determinant al epuizării acestui drept și trebuie, prin urmare, să fie exprimat într-un mod care reflectă în mod cert voința titularului de a renunța la acest drept (Hotărârea din 23 aprilie 2009, Copad, C-59/08, Rep., p. I-3421, punctul 42).

23 O astfel de voință rezultă în mod normal dintr-o formulare expresă a respectivului consimțământ (Hotărârile citate anterior Zino Davidoff și Levi Strauss, punctul 46, precum și Copad, punctul 42). Cu toate acestea, cerințele decurgând din protecția liberei circulații a mărfurilor, consacrată în special la articolele 28 CE și 30 CE, au determinat Curtea să considere că o asemenea regulă poate fi adaptată.

24 Astfel, pe de o parte, Curtea a statuat că epuizarea dreptului exclusiv prevăzut la articolul 5 din Directiva 89/104 are loc atunci când comercializarea produselor este efectuată de un operator legat din punct de vedere economic de titularul mărcii, precum, de exemplu, un licențiat (a se vedea în acest sens Hotărârile citate anterior IHT Internationale Heiztechnik și Danzinger, punctul 34, precum și Copad, punctul 43).

25 Pe de altă parte, astfel cum s-a amintit la punctul 19 din prezenta hotărâre, reiese de asemenea din jurisprudența Curții că, chiar în situațiile în care prima introducere pe piață a produselor în cauză în cadrul SEE a fost efectuată de un subiect care nu are nicio legătură economică cu titularul mărcii și fără consimțământul explicit al acestuia, voința de a renunța la dreptul exclusiv prevăzut la articolul 5 din Directiva 89/104 poate rezulta dintr-un consimțământ implicit al titularului respectiv, un astfel de consimțământ putând fi dedus pe baza criteriilor enunțate la punctul 46 din Hotărârea Zino Davidoff și Levi Strauss, citată anterior.

26 Or, trebuie arătat că deși, la punctul 46 din Hotărârea Zino Davidoff și Levi Strauss, menționată, Curtea s-a referit cu siguranță la o primă introducere pe piață în afara SEE, o astfel de referire trebuie interpretată prin prisma faptului că, în cauza în care s-a pronunțat această hotărâre, produsele în cauză fuseseră comercializate anterior în afara SEE, apoi fuseseră importate și introduse pe piață în cadrul SEE.

27 Nimic în textul Hotărârii Zino Davidoff și Levi Strauss, citată anterior, nu permite totuși să se considere că precizările aduse de Curte la punctul 46 din această hotărâre, privind elementele și împrejurările de la care se pornește pentru a se putea deduce un

consimțământ implicit al titularului mărcii, au vocație să se aplice numai în cadrul unui asemenea context faptic și nu pot avea o aplicare generală.

28 Astfel, punctele 53-55 din aceeași hotărâre, care precizează cerințele aplicabile în materia probei privind existența unui consimțământ implicit, sunt formulate în termeni generali, care nu efectuează nicio distincție de principiu după cum comercializarea inițială a intervenit în afara SEE sau în cadrul SEE.

29 În plus, o asemenea distincție ar contraveni sistemului instituit prin Directiva 89/104.

30 Într-adevăr, astfel cum reiese din articolul 7 alineatul (1) din directiva menționată, regula epuizării comunitare, în discuție în prezenta cauză, nu se poate aplica decât produselor introduse pe piață în cadrul SEE cu consimțământul titularului mărcii avute în vedere. Cu alte cuvinte, în scopul stingerii dreptului exclusiv al titularului mărcii consacrat la articolul 5 din aceeași directivă, important este numai ca respectiva comercializare a produselor în cauză să fi intervenit în interiorul acestei zone.

31 În schimb, astfel cum a precizat de altfel jurisprudența comunitară, o eventuală comercializare în afara zonei menționate nu produce niciun efect extinctiv în această privință (a se vedea Hotărârea din 1 iulie 1999, Sebago și Maison Dubois, C-173/98, Rec., p. I-4103, punctul 21, Hotărârea Van Doren + Q, citată anterior, punctul 26, și Hotărârea Peak Holding, citată anterior, punctul 36).

32 În consecință, pentru a asigura protecția drepturilor conferite de marcă și pentru a face posibilă comercializarea ulterioară de produse care poartă o marcă fără ca titularul acesteia să se poată opune acestei comercializări, este esențial ca titularul să poată controla prima introducere pe piață a acestor produse în cadrul SEE, independent de faptul că acestea au făcut eventual obiectul unei prime introduceri în comerț în afara acestei zone (a se vedea în acest sens Hotărârile citate anterior Sebago și Maison

Dubois, punctele 20 și 21, Zino Davidoff și Levi Strauss, punctul 33, Van Doren + Q, punctul 26, precum și Peak Holding, punctele 36 și 37).

33 Rezultă din considerațiile ce precedă că împrejurarea de natură pur faptică potrivit căreia produsele care poartă marca avută în vedere au fost comercializate pentru prima oară în SEE sau în afara SEE nu are, ca atare, nicio pertinență în vederea aplicării regulii epuizării consacrate la articolul 7 alineatul (1) din Directiva 89/104.

34 În aceste condiții, limitarea numai la cazurile în care prima comercializare a produselor în cauză a intervenit în afara SEE a posibilității de a deduce din anumite împrejurări și din anumite elemente un consimțământ implicit al titularului mărcii, în sensul Hotărârii Zino Davidoff și Levi Strauss, citată anterior, nu ar fi conformă nici literei, nici finalității articolului 7 alineatul (1) menționat.

35 Având în vedere cele ce precedă, trebuie să se răspundă la întrebarea adresată că articolul 7 alineatul (1) din Directiva 89/104 trebuie interpretat în sensul că respectivul consimțământ al titularului unei mărci pentru comercializarea de produse care poartă această marcă efectuată în mod direct în cadrul SEE de un terț care nu are nicio legătură economică cu acest titular poate fi implicit, în măsura în care un astfel de consimțământ rezultă din elemente și din împrejurări anterioare, concomitente sau posterioare introducerii pe piață în această zonă care, în aprecierea instanței naționale, demonstrează deopotrivă, cu certitudine, o renunțare a titularului menționat la dreptul său exclusiv.

Cu privire la a doua întrebare

36 A doua întrebare preliminară este adresată numai în cazul unui răspuns negativ la prima întrebare. În măsura în care aceasta a primit un răspuns afirmativ, nu este necesară examinarea celei de a doua întrebări.

Cu privire la cheltuielile de judecată

37 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 7 alineatul (1) 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, trebuie interpretat în sensul că respectivul consimțământ al titularului unei mărci pentru comercializarea de produse care poartă această marcă efectuată în mod direct în cadrul Spațiului Economic European de un terț care nu are nicio legătură economică cu acest titular poate fi implicit, în măsura în care un astfel de consimțământ rezultă din elemente și din împrejurări anterioare, concomitente sau posterioare introducerii pe piață în această zonă care, în aprecierea instanței naționale, demonstrează deopotrivă, cu certitudine, o renunțare a titularului menționat la dreptul său exclusiv.

Semnături