

Cauza C-63/97

Bayerische Motorenwerke AG (BMW) și BMW Nederland BV

împotriva

Ronald Karel Deenik

(cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare,

formulată de Hoge Raad der Nederlanden)

„Directiva cu privire la mărci — Utilizarea neautorizată a mărcii BMW în anunțurile
publicitare ale proprietarului unui garaj”

HOTĂRÂREA CURȚII

23 FEBRUARIE 1999¹

În cauza C-63/97,

având ca obiect o cerere adresată Curții, în temeiul articolului 177 din Tratatul CE, de către Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos) pentru pronunțarea, în litigiul pendinte în fața acestei instanțe, între

Bayerische Motorenwerke AG (BMW) și BMW Nederland BV

și

Ronald Karel Deenik,

a unei hotărâri preliminare privind interpretarea articolelor 5-7 din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO L 1989, L 40, p. 1)

CURTEA,

¹ Limba de procedură: olandeza.

compusă din domnii G. C. Rodríguez Iglesias, președinte, P. J. G. Kapteyn, J.-P. Puissochet și P. Jann, președinți de cameră, C. Gulmann (judecător raportor), J. L. Murray, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón, M. Wathelet și R. Schintgen, judecători,

avocat general: domnul F. G. Jacobs,

grefier: domnul H. von Holstein, grefier adjunct,

după examinarea observațiilor scrise prezentate:

- pentru Bayerische Motorenwerke AG (BMW) și BMW Nederland BV, de către G. van der Wal, avocat în Baroul din Bruxelles, și H. Ferment, avocat în Baroul din Haga,
- pentru guvernul italian, de către domnul U. Leanza, șef al Serviciului de contencios diplomatic din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în calitate de agent, asistat de către domnul O. Fiumara, avvocato dello Stato,
- pentru Guvernul Regatului Unit, de către doamna L. Nicoll, de la Treasury Solicitor's Department, în calitate de agent, asistată de către domnul D. Alexander, barrister,
- pentru Comisia Comunităților Europene, de către domnul B. J. Drijber, membru al Serviciului juridic, în calitate de agent,

având în vedere raportul pentru ședință,

după ascultarea observațiilor orale ale Bayerische Motorenwerke AG (BMW) și BMW Nederland BV, reprezentate de către G. van der Wal, ale domnului Deenik, reprezentat de către J. L. Hofdijk, avocat în Baroul din Haga, ale Guvernului Regatului Unit, reprezentat de către doamna S. Ridley, din Treasury Solicitor's Department, în calitate de agent, asistată de către domnul D. Alexander, precum și ale Comisiei, reprezentată de către domnul B. J. Drijber, în ședința din 13 ianuarie 1998,

după ascultarea concluziilor avocatului general în ședința din 2 aprilie 1998,

pronunță prezenta

Hotărâre

1 Prin hotărârea din 7 februarie 1997, primită la Curte la 13 februarie 1997, Hoge Raad der Nederlanden a adresat, în temeiul articolului 177 din Tratatul CE, cinci întrebări preliminare

privind interpretarea articolelor 5-7 din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO L 1989, L 40, p. 1, denumită în continuare „directiva”).

2 Aceste întrebări au fost adresate în cadrul unui litigiu opunând societatea germană Bayerische Motorenwerke AG (BMW) și societatea olandeză BMW Nederland BV (denumite în continuare „BMW AG”, respectiv, „BMW BV” și, împreună, „BMW”) domnului Deenik, proprietarul unui garaj, cu domiciliul în Almere (Țările de Jos), având ca obiect anunțurile publicitare ale acestuia din urmă pentru vânzarea automobilelor second-hand marca BMW, precum și pentru repararea și întreținerea automobilelor BMW.

3 Articolul 5 din directivă, cu privire la drepturile conferite de marcă, 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 semn fără motive întemeiate atrage foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii ori aduce atingere acestora.”

4 Articolul 6 din directivă, referitor la limitarea efectelor mărcii, prevede în special:

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

[...]

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”.

5 Articolul 7 din directivă, referitor la epuizarea drepturilor conferite de o marcă, prevede:

„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.”

6 BMW AG comercializează în numeroase țări, și începând cu 1930 în statele Benelux, automobile pe care le fabrică și pentru care a înregistrat marca comercială BMW, precum și două mărci figurative la Oficiul Benelux pentru mărci, în special pentru motoare și automobile, precum și pentru piese detașate și accesorii de motoare și automobile (denumite în continuare „marca BMW”).

7 BMW AG comercializează automobile prin intermediul unei rețele de concesionari. În Țările de Jos, aceasta controlează rețeaua cu ajutorul BMW BV. Concesionarii au dreptul de a utiliza marca BMW pentru a-și desfășura activitatea, însă au obligația de a respecta standardele de calitate ridicate considerate indispensabile de către BMW asigurării serviciului și a garanției, precum și promovării vânzărilor.

8 Domnul Deenik administrează un garaj și s-a specializat în vânzarea de automobile BMW second-hand, precum și în repararea și întreținerea automobilelor BMW. Acesta nu face parte din rețeaua de concesionari BMW.

9 În acțiunea principală, BMW a susținut că, în cadrul activității comerciale, domnul Deenik a utilizat în mod ilicit, în anunțurile publicitare, marca BMW sau, în orice caz, semne asemănătoare. Prin urmare, prin actul introductiv de instanță din 21 februarie 1994, aceasta a solicitat ca Rechtbank te Zwolle să interzică domnului Deenik, în special, să utilizeze marca BMW sau orice alt semn asemănător în anunțuri publicitare, mesaje publicitare sau alte comunicări care provin de la acesta sau au în vreun fel legătură cu activitatea comercială a acestuia din urmă și să îl oblige la plata de daune-interese. BMW a invocat drepturile de care aceasta se bucură în temeiul articolului 13 A din Legea uniformă Benelux privind mărcile, în versiunea în vigoare în acea perioadă.

10 Rechtbank a considerat că anumite mesaje aparținând domnului Deenik și conținute în anunțurile sale publicitare constituie o utilizare ilicită a mărcii BMW pe motiv că acestea puteau crea impresia că provin de la o întreprindere autorizată să utilizeze această marcă, adică o întreprindere afiliată rețelei de concesionari BMW. Prin urmare, a dispus interzicerea utilizării mărcii BMW de către domnul Deenik. Cu toate acestea, Rechtbank a considerat că domnul Deenik are dreptul să utilizeze în anunțurile sale publicitare expresii precum „Repararea și întreținerea automobilelor BMW” deoarece acestea indică suficient de precis că au în vedere numai produsele care poartă marca BMW. De asemenea, Rechtbank a hotărât că mesaje precum „Specialist în automobile BMW” sau „Specializat în automobile BMW” sunt licite, pe motiv că BMW nu a contestat experiența specializată a domnului Deenik în domeniul automobilelor BMW și că nu intra în competența BMW să desemneze persoanele care au dreptul să se prezinte ca specialiști în automobile BMW. Rechtbank a respins cererea de despăgubire introdusă de BMW.

11 BMW a atacat hotărârea respectivă, solicitând în special Gerechtshof te Arnhem să se pronunțe dacă, făcând mențiunea „Repararea și întreținerea automobilelor BMW” în anunțurile publicitare și prezentându-se drept „specialist în automobile BMW” sau

„specializat în automobile BMW”, domnul Deenik aducea atingere drepturilor la marcă ale BMW. Întrucât Gerechtshof a menținut hotărârea Rechtbank, la 10 noiembrie 1995 BMW a introdus înaintea Hoge Raad un recurs în casație împotriva hotărârii respective.

12 În aceste împrejurări, Hoge Raad a hotărât să suspende procedura și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

„1) Din moment ce, în ceea ce privește drepturile conferite de marcă, directiva conține o dispoziție tranzitorie numai în ceea ce privește cazul semnului descris la articolul 5 alineatul (4), sunt statele membre libere să stabilească în mod suveran normele aplicabile în domeniu în celelalte cazuri, ori dreptul comunitar, în general, sau obiectul și domeniul de aplicare ale directivei, în special, implică că statele membre nu sunt complet libere în acest sens și că au obligația de a respecta anumite restricții – iar, în acest caz, care anume?

2) Atunci când, fără consimțământul titularului mărcii, o persoană utilizează marca respectivă, înregistrată exclusiv pentru produse determinate, pentru a anunța public

a) că desfășoară activități de reparare și întreținere pentru produsele care au fost comercializate sub această marcă de către titular sau cu consimțământul acestuia, sau

b) că este specialist ori specializat în astfel de produse,

în sensul articolului 5 din directivă, poate fi vorba de:

i) utilizarea mărcii pentru produse identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată, în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (a),

ii) utilizarea acestei mărci pentru servicii care trebuie să fie calificate drept utilizare a mărcii în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (a) sau drept utilizare a mărcii în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (b), presupunând că se poate lua în considerare existența unei similitudini a produselor și serviciilor pentru care este înregistrată marca,

iii) utilizarea mărcii în sensul de articolului 5 alineatul (2) sau

iv) utilizarea mărcii în sensul de articolului 5 alineatul (5)?

3) Pentru a putea răspunde diferit la a doua întrebare, în măsura în care este vorba despre anunțul descris anterior la litera (a) ori despre anunțul descris anterior la litera (b)?

4) Având în vedere dispozițiile articolului 7 din directivă, la întrebarea prin care se urmărește să se clarifice dacă titularul mărcii se poate opune utilizării mărcii sale, înregistrată exclusiv pentru anumite produse, este necesar să fie oferit un răspuns diferit potrivit căruia este vorba despre utilizarea mărcii descrise în a doua întrebare la punctele (i), (ii), (iii) sau (iv)?

5) Presupunând că unul sau ambele cazuri descrise la începutul celei de-a doua întrebări implică utilizarea mărcii titularului în sensul articolului 5 alineatul (1), fie litera (a), fie litera (b), poate titularul acesteia să împiedice utilizarea respectivă atunci când persoana care utilizează astfel marca creează, în orice fel, impresia că întreprinderea sa face parte din rețeaua titularului mărcii sau poate acesta, de asemenea, să împiedice utilizarea respectivă atunci când, ca urmare a modului în care marca a fost utilizată în anunțurile menționate anterior, există în mod real posibilitatea de a crea în mintea publicului impresia că persoana utilizează marca în mare măsură pentru a face publicitate activității sale comerciale ca atare, sugerând un anumit standard de calitate?”

Cu privire la prima întrebare

13 Cu titlu preliminar, este necesar să fie precizate cadrul juridic și faptele aflate la baza acestei întrebări.

14 Din Decizia 92/10/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1991 de amânare a datei de intrare în vigoare a dispozițiilor de drept intern de aplicare a Directivei 89/104/CEE privind apropierea legislațiilor statelor membre privind mărcile (JO 1992, L 6, p. 35) rezultă că directiva trebuia transpusă în dreptul intern de către statele membre până la 31 decembrie 1992 cel târziu. Însă normele de modificare a Legii uniforme Benelux privind mărcile nu au intrat în vigoare decât la 1 ianuarie 1996 în temeiul Protocolului Benelux din 2 decembrie 1992 (denumit în continuare „Legea Benelux modificată” și, pentru versiunea sa anterioară adoptării, „Legea Benelux veche”).

15 Acțiunea principală, care privește un litigiu între persoane de drept privat, a fost introdusă după expirarea termenului prevăzut de Decizia 92/10 de intrare în vigoare a dispozițiilor de drept intern de aplicare a directivei, dar anterior datei de intrare în vigoare a Legii Benelux modificate. De asemenea, recursul în casație a fost introdus înaintea Hoge Raad anterior datei menționate anterior.

16 În concluziile sale, în cadrul procedurii înaintea Hoge Raad, avocatul general a pus în discuție faptul dacă această instanță ar trebui, în cauza pendinte în fața sa, să aplice normele Legii vechi Benelux, în vigoare la data la care Rechtbank a fost sesizată cu această cauză,

precum și la data la care a fost introdus recursul sau dacă, din contră, aceasta ar trebuie să aplice normele Legii Benelux modificate, în vigoare la data la care urma să pronunțe hotărârea. Acesta a considerat că, sub rezerva normei care prevede că, după data prevăzută pentru transpunerea unei directive, legea națională trebuie să fie interpretată pe cât posibil în conformitate cu această directivă, Hoge Raad are obligația, prin analogie cu articolul 74 alineatul (4) din Legea privind dispozițiile tranzitorii referitoare la noul Cod civil olandez, de a aplica Legea Benelux veche.

17 În ordonanța de trimitere Hoge Raad a subliniat că

- Protocolul Benelux din 2 decembrie 1992 de adaptare a Legii uniforme Benelux privind mărcile nu conține dispoziții tranzitorii în ceea ce privește articolul 13 A din această lege, al cărui alineat (1) a transpus în dreptul Benelux articolul 5 alineatele (1), (2) și (5) din directivă și

- a adresat Curții de Justiție a Benelux întrebarea dacă legislația Benelux privind mărcile trebuie să fie interpretată în sensul că atunci când, în cadrul unei proceduri inițiate de titularul unei mărci în temeiul vechii legi Benelux, recursul este îndreptat împotriva unei decizii pronunțate înainte de 1 ianuarie 1996, rămâne aplicabilă legislația aflată în vigoare anterior acelei date.

18 Date fiind acestea, Hoge Raad întreabă dacă trebuie să fie luat în considerare dreptul comunitar pentru a soluționa problema înaintată Curții de Justiție a Benelux.

19 În această privință, Hoge Raad reamintește că, în ceea ce privește articolele 5-7 din directivă, aceasta nu conține alte norme privind chestiunile tranzitorii în afară de cea prevăzută la articolul 5 alineatul (4). Instanța se întreabă, prin urmare, dacă statele membre pot, prin dispoziții naționale, să reglementeze chestiunile tranzitorii în alte cazuri decât cele prevăzute de această dispoziție. Hoge Raad întreabă, în special, dacă dreptul comunitar se opune unei norme interne tranzitorii conform căreia un recurs intentat împotriva unei decizii pronunțate anterior datei de punere în aplicare tardivă a dispozițiilor care urmăresc să transpună directiva în dreptul intern trebuie să fie soluționat în conformitate cu normele în vigoare anterior acestei date, chiar dacă hotărârea este pronunțată ulterior acestei date.

20 În această privință, este necesar să se constate mai întâi că articolul 5 alineatul (4) din directivă urmărește să limiteze efectele în timp ale noilor norme interne care au transpus directiva. De fapt, acesta prevede că 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.

21 De asemenea, se constată că, în fapt, chestiunea tranzitorie cu care se confruntă Hoge Raad este de altă natură decât cea care este reglementată prin articolul 5 alineatul (4) și că stabilirea dreptului intern aplicabil într-o astfel de situație nu este reglementată de directivă. Întrucât, de altfel, niciun considerent întemeiat pe eficacitatea dreptului comunitar, în general, sau a directivei, în special, nu implică o anumită soluție, în lumina dispozițiilor interne aplicabile, este de competența instanței de trimitere să stabilească dacă recursul cu care a fost sesizată trebuie să fie soluționat în conformitate cu dispozițiile vechii legi Benelux sau cu cele ale legii Benelux modificate (a se vedea, în acest sens, hotărârea din 11 noiembrie 1997, Loendersloot, C-349/95, Rec., p. I-6227, punctul 18).

22 Cu toate acestea, este necesar să se reamintească că, indiferent de legislația internă aplicabilă, aceasta trebuie să fie interpretată pe cât posibil în lumina sensului și obiectivului directivei pentru atingerea rezultatului prevăzut de aceasta din urmă și a se conforma astfel articolului 189 paragraful al treilea din Tratatul CE (a se vedea, în special, hotărârea din 13 noiembrie 1990, Marleasing, C-106/89, Rec., p. I-4135, punctul 8 și hotărârea din 14 iulie 1994, Faccini Dori, C-91/92, Rec., p. I-3325, punctul 26).

23 Această obligație se aplică, de asemenea, normelor tranzitorii din legislația internă. Astfel, instanța națională are obligația de a interpreta aceste norme pe cât posibil într-o manieră care să asigure deplina eficacitate a articolelor 5-7 din directivă în privința utilizării unei mărci ulterior datei la care directiva ar fi trebuit să fie transpusă.

24 Având în vedere considerentele precedente, este necesar să se răspundă celei dintâi întrebări că, sub rezerva obligației instanței de trimitere de a interpreta, în măsura posibilă, dreptul intern în conformitate cu dreptul comunitar, acesta din urmă nu se opune unei norme interne tranzitorii conform căreia un recurs intentat împotriva unei decizii pronunțate anterior datei de punere în aplicare tardive a normelor de transpunere a directivei în dreptul intern trebuie să fie soluționat în conformitate cu normele în vigoare anterior acestei date, chiar în cazul în care hotărârea este pronunțată ulterior acestei date.

Observații preliminare cu privire la a doua și a cincea întrebare

25 Prin a doua și a cincea întrebare, Hoge Raad solicită Curții să interpreteze articolele 5-7 din directivă pentru a putea răspunde la întrebarea dacă utilizarea mărcii BMW în anunțuri

publicitare precum „Repararea și întreținerea automobilelor BMW”, „Specialist în automobile BMW” și „Specializat în automobile BMW” aduce atingere acestei mărci.

26 Hoge Raad adresează mai întâi câteva întrebări pentru a stabili dispoziția articolului 5 din directivă în raport cu care trebuie apreciată utilizarea mărcii în cauză. În continuare, adresează câteva întrebări care să-i permită să răspundă la întrebarea dacă, în cadrul directivei, utilizarea astfel stabilită este legală.

27 În primul rând se reamintește că

- articolul 5 alineatul (1) litera (a) din directivă are în vedere utilizarea unui semn identic mărcii pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată,
- articolul 5 alineatul (1) litera (b) se referă la utilizarea unui 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,
- articolul 5 alineatul (2) se referă la utilizarea unui semn identic sau similar mărcii pentru produse sau servicii care nu sunt similare celor pentru care aceasta este înregistrată, atunci când marca aceasta se bucură de renume în statul membru și
- articolul 5 alineatul (5) se referă la utilizarea unui semn în alte scopuri decât acelea de a distinge produsele sau serviciile.

28 În continuare, este necesar să se reamintească că articolul 5 alineatele (2) și (5) din directivă pun o condiție suplimentară pentru aplicarea acestora, și anume ca utilizarea fără motive întemeiate să fie generatoare de foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii ori să le aducă atingere acestora.

29 În plus, este necesar să se reamintească că articolele 6 și 7 din directivă conțin norme care limitează dreptul titularului mărcii, în temeiul articolului 5, de a interzice unui terț utilizarea mărcii proprii. În această privință, articolul 6 prevede în special că titularul nu poate să interzică unui terț utilizarea unei mărci atunci când aceasta se impune pentru indicarea destinației unui produs, atâta timp cât utilizarea este în conformitate cu practicile loiale în domeniul industrial sau comercial. Articolul 7 prevede că titularul nu are dreptul să interzică utilizarea mărcii pentru produsele care au fost introduse pe piața comunitară sub această

marcă de către titular sau cu consimțământul acestuia, cu excepția cazului când există motive justificate pentru ca titularul să se opună comercializării ulterioare a produselor.

30 În cele din urmă, având în vedere argumentele aduse în fața Curții, este necesar se sublinieze că a clasifica utilizarea mărcii ca intrând sub incidența uneia sau a celeilalte dispoziții specifice ale articolului 5, după caz, nu este, în mod necesar, determinantă în ceea ce privește aprecierea legalității utilizării în cauză.

Cu privire la a doua și a treia întrebare

31 Prin a doua și a treia întrebare, care este necesar să fie examinate împreună, instanța națională întreabă în esență dacă utilizarea unei mărci, fără consimțământul titularului, pentru a anunța publicului că o întreprindere terță desfășoară activități de reparare și întreținere a produselor purtând această marcă sau că este specializată sau specialistă în astfel de produse constituie o utilizare a acestei mărci în sensul uneia din dispozițiile articolului 5 din directivă.

32 În această privință, este necesar să se sublinieze, după cum a procedat și Hoge Raad, că:

- marca în cauză în acțiunea principală este înregistrată exclusiv pentru produse determinate (în special automobile),
- mesajele publicitare în cauză - „Repararea și întreținerea automobilelor BMW”, „Specialist în automobile BMW” și „Specializat în automobile BMW” - privesc produse comercializate sub incidența mărcii acesteia de către titular sau cu consimțământul acestuia și
- mențiunile „Specialist în automobile BMW” și „Specializat în automobile BMW” se referă atât la vânzarea de automobile BMW second-hand, cât și la repararea și întreținerea automobilelor purtând această marcă.

33 Prin urmare, întrebările adresate vizează o situație în care utilizarea mărcii BMW s-a făcut pentru a informa publicul că autorul anunțului desfășoară activități de reparare și întreținere a automobilelor BMW sau că este specializat ori specialist în vânzarea sau repararea și întreținerea automobilelor purtând această marcă.

34 Acestea fiind precizate, este vorba de o situație în care, cel puțin la prima vedere - după cum a subliniat și Guvernul Regatului Unit -, utilizarea în cauză intră sub incidența articolului 5 alineatul (1) litera (a) din directivă, marca BMW fiind utilizată pentru produse BMW autentice.

35 Cu toate acestea, încadrare a fost contestată în unele dintre observațiile prezentate Curții, în special pe baza a două argumente.

36 Primul argument arată că expresiile în cauză, în special „specialist sau specializat în automobile BMW”, utilizează marca BMW în alte scopuri decât acelea de a deosebi produsele sau serviciile și intră, prin urmare, sub incidența articolului 5 alineatul (5) din directivă.

37 Al doilea argument arată că, în anunțul referitor la „repararea și întreținerea automobilelor BMW”, marca BMW nu este utilizată pentru produse, ci pentru a desemna un serviciu pentru care marca nu a fost înregistrată. Pentru acest motiv, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din directivă nu este aplicabil, prin urmare, este necesar să se verifice dacă articolul 5 alineatul (1) litera (b) sau alineatul (2) se pot aplica.

38 În această privință, se constată că este adevărat că domeniul de aplicare a articolului 5 alineatele (1) și (2) din directivă, pe de o parte, și cel al articolului 5 alineatul (5), pe de altă parte, depind de clarificarea chestiunii dacă utilizarea mărcii s-a făcut în scopul de a deosebi produsele sau serviciile în cauză ca provenind de la o anumită întreprindere, adică, ca marcă ca atare, ori dacă utilizarea s-a făcut în alte scopuri. Într-o situație precum cea din acțiunea principală, este într-adevăr vorba de o utilizare a aceleiași mărci pentru a deosebi produsele în cauză ca obiect al serviciilor oferite de autorul anunțului.

39 Într-adevăr, marca BMW este utilizată de către autorul anunțului pentru a identifica proveniența produselor care fac obiectul serviciului oferit și, prin urmare, pentru a deosebi aceste produse de alte produse care ar fi putut face obiectul acelorași servicii. În cazul în care utilizarea mărcii în anunțuri publicitare referitoare la servicii care constau în vânzarea de automobile BMW second-hand este fără îndoială făcută pentru a deosebi obiectul serviciilor oferite, nu este necesar să fie tratate în mod diferit anunțurile publicitare referitoare la servicii care constau în repararea și întreținerea automobilelor BMW. În acest caz, marca este de asemenea utilizată pentru a identifica proveniența produselor care fac obiectul serviciului.

40 În acest context, este necesar să se sublinieze că întrebarea dacă utilizarea respectivă este generatoare de foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii ori aduce atingere acestora, de exemplu creând în mintea publicului impresii false privind relația dintre autorul anunțului și titularul mărcii, nu se pune decât în cazurile prevăzute la articolul 5 alineatul (2) sau alineatul (5). Prin urmare, astfel de elemente sunt de luat în considerare nu în

momentul clasificării utilizării în cadrul articolului 5, ci în momentul aprecierii legalității utilizării respective în cazurile prevăzute la articolul 5 alineatul (2) sau alineatul (5).

41 În cele din urmă, se constată că utilizarea despre care este vorba în acțiunea principală constituie efectiv o utilizare „în cadrul comerțului” în sensul articolului 5 alineatele (1) și (2) din directivă. De fapt, printre exemplele de utilizări ale mărcilor care pot fi interzise în temeiul articolului 5 alineatele (1) și (2), alineatul (3) al acestui articol menționează în mod expres utilizarea mărcii în publicitate.

42 Prin urmare, la a doua și a treia întrebare este necesar să se răspundă că utilizarea unei mărci, fără consimțământul titularului, pentru a anunța publicului că o întreprindere terță desfășoară activități de reparare și întreținere a produselor purtând această marcă ori că este specializată sau specialistă în astfel de produse constituie, în împrejurări precum cele descrise în hotărârea de trimitere, o utilizare a acestei mărci în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din directivă.

Cu privire la a patra și a cincea întrebare

43 Prin a patra și a cincea întrebare, care este necesar să fie examinate împreună, instanța națională întreabă în esență dacă articolele 5-7 din directivă dau titularului unei mărci dreptul de a interzice unui terț utilizarea mărcii sale pentru a anunța publicul că desfășoară activități de reparare și întreținere a produselor purtând acea marcă, produse introduse pe piața sub marca respectivă de către titular sau cu consimțământul acestuia sau că este specializat ori specialist în vânzarea sau repararea și întreținerea unor astfel de produse.

44 În această privință, se solicită Curții să se pronunțe, în special, în ceea ce privește clarificarea chestiunii dacă titularul se poate opune acestei utilizări numai atunci când autorul anunțului creează impresia că întreprinderea sa face parte din rețeaua de distribuție a titularului mărcii, sau dacă o poate contesta și atunci când, prin modul în care este utilizată marca în anunțurile publicitare, există în mod real posibilitatea de a crea în mintea publicului impresia că autorul anunțului utilizează marca în mare măsură pentru a face publicitate întreprinderii sale ca atare, sugerând un anumit standard de calitate.

45 Pentru a răspunde la această întrebare, este necesar să se reamintească că, având în vedere răspunsul dat la a doua și a treia întrebare, potrivit căruia utilizarea mărcii în anunțurile publicitare în cauză în acțiunea principală intră sub incidența articolului 5 alineatul (1) litera (a) din directivă, titularul mărcii poate interzice utilizarea în cauză, cu excepția cazului în care

nu se aplică articolul 6 privind limitarea efectelor mărcii sau articolul 7 privind epuizarea drepturilor conferite de o marcă.

46 Este necesar ca această întrebare să fie examinată mai întâi în raport cu anunțurile publicitare referitoare la vânzarea de automobile second-hand, iar apoi în raport cu cele referitoare la repararea și întreținerea automobilelor.

Cu privire la anunțurile publicitare referitoare la vânzarea de automobile BMW second-hand

47 Întrucât este vorba despre anunțuri publicitare referitoare la vânzarea de automobile BMW second-hand introduse pe piața sub această marcă de către titular sau cu consimțământul acestuia, este necesar să fie reamintită jurisprudența Curții cu privire la utilizarea unei mărci pentru a anunța publicul despre revânzarea de produse purtând o marcă.

48 În hotărârea din 4 noiembrie 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Rec., p. I-6013), Curtea a hotărât inițial, la punctul 38, că articolele 5 și 7 din directivă trebuie interpretate în sensul că, atunci când anumite produse purtând o marcă au fost introduse pe piața comunitară de către titularul mărcii sau cu consimțământul acestuia, un revânzător are, pe lângă posibilitatea de a revinde aceste produse, și posibilitatea de a utiliza marca pentru a anunța publicul despre comercializarea ulterioară a produselor respective.

49 La punctul 43 din aceeași hotărâre, Curtea a mai constatat că orice atingere adusă renumelui mărcii poate, în principiu, să fie un motiv legitim, în sensul articolului 7 alineatul (2) din directivă, care să îndreptățească titularul să se opună utilizării mărcii sale pentru comercializarea ulterioară a produselor introduse pe piața comunitară de către titular sau cu consimțământul acestuia. Cu privire la produsele renumite, Curtea a subliniat, la punctul 45, că revânzătorul nu trebuie să acționeze în mod neloial față de interesele legitime ale titularului mărcii, ci are obligația de a face eforturi pentru a evita ca publicitatea sa să nu afecteze valoarea mărcii aducând atingere imaginii prestigioase a produselor în cauză. Curtea a concluzionat, la punctul 48, că titularul unei mărci nu se poate opune, în temeiul articolului 7 alineatul (2), utilizării mărcii, în conformitate cu modurile uzuale în segmentul de activitate al revânzătorului, pentru a anunța publicul despre comercializarea ulterioară a produselor purtând marca respectivă, cu excepția cazului în care nu s-a stabilit că această utilizare aduce o atingere gravă renumelui mărcii.

50 În cadrul prezentei cauze, jurisprudența respectivă implică că articolul 7 din directivă se opune dreptului titularului mărcii BMW de a interzice unui terț utilizarea mărcii sale pentru a

anunța publicul că este specializat în sau specialist în vânzarea de automobile second-hand BMW, cu condiția ca publicitatea să se refere la automobile care au fost introduse pe piața comunitară sub incidența mărcii acesteia de către titular sau cu consimțământul acestuia și că modul în care este utilizată marca în această publicitate nu constituie un motiv legitim în sensul articolului 7 alineatul (2), care dă titularului dreptul de a se opune.

51 În această privință, poate constitui un motiv legitim în sensul articolului 7 alineatul (2) din directivă faptul că marca este utilizată în anunțurile publicitare ale revânzătorului într-un mod care poate crea impresia că există o relație comercială între revânzător și titularul mărcii, în special că întreprinderea revânzătorului face parte din rețeaua de distribuție a titularului mărcii sau că există o relație specială între cele două întreprinderi.

52 Într-adevăr, o astfel de publicitate nu este necesară pentru a asigura comercializarea ulterioară a produselor introduse pe piața comunitară de către titular sub marca respectivă sau cu consimțământul acestuia și, în consecință, pentru a asigura obiectivul normei privind epuizarea drepturilor prevăzută la articolul 7 din directivă. În plus, publicitatea încalcă obligația de a acționa în mod loial față de interesele legitime ale titularului mărcii și de a nu afecta valoarea mărcii trăgând foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii. Aceasta este contrară obiectului specific al dreptului la marcă, care, conform jurisprudenței Curții, este de a proteja în special titularul de concurenții care doresc să abuzeze de poziția și de renumele mărcii (a se vedea, în special, hotărârea din 17 octombrie 1990, Hag II, C-10/89, Rec., p. I-3711, punctul 14).

53 Pe de altă parte, dacă nu există riscul ca publicul să fie determinat să creadă că există o relație comercială între revânzător și titularul mărcii, simplul fapt că revânzătorul obține foloase din utilizarea mărcii prin aceea că publicitatea pentru vânzarea produselor acoperite de marca respectivă, de altfel corectă și loială, conferă propriei sale activități o aură de calitate, nu constituie un motiv legitim în sensul articolului 7 alineatul (2) din directivă.

54 În această privință, este suficient să se sublinieze că un revânzător, care vinde automobile BMW second-hand și care este într-adevăr specializat sau specialist în vânzarea de astfel de automobile, nu poate, în practică, să comunice această informație clienților săi fără a utiliza marca BMW. În consecință, o astfel de utilizare cu scop informativ a mărcii BMW este necesară pentru a asigura dreptul de revânzare care decurge din articolul 7 din directivă și nu atrage foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele acestei mărci.

55 Întrebarea dacă publicitatea poate crea impresia că există o relație comercială între revânzător și titularul mărcii constituie o întrebare de fapt care și este de competența instanței naționale să se pronunțe cu privire la circumstanțele specifice fiecărui caz.

Cu privire la anunțurile publicitare referitoare la repararea și întreținerea automobilelor BMW

56 Este necesar să se constate, în primul rând, că norma privind epuizarea drepturilor conferite de marcă, prevăzută la articolul 7 din directivă, nu este aplicabilă în ceea ce privește anunțurile publicitare referitoare la repararea și întreținerea automobilelor BMW.

57 De fapt, articolul 7 urmărește să concilieze obiectivul protecției drepturilor la marcă și cel al liberei circulații a mărfurilor în Comunitate făcând posibilă comercializarea ulterioară a unui produs purtând marca respectivă fără a da titularului dreptul de a se opune (a se vedea, în acest sens, hotărârea Parfums Christian Dior, menționată anterior, punctele 37 și 38). Anunțurile publicitare referitoare la repararea și întreținerea automobilelor BMW nu au legătură cu comercializarea ulterioară a produselor în cauză.

58 Cu toate acestea, este, de asemenea, necesar, în ceea ce privește aceste anunțuri, să se examineze dacă utilizarea mărcii poate fi legitimă în raport cu norma prevăzută la articolul 6 alineatul (1) litera (c) din directivă, potrivit căreia titularul nu poate interzice unui terț utilizarea mărcii sale pentru indicarea destinației unui produs sau unui serviciu, în special ca accesorii sau piese detașate, atât timp cât utilizarea este necesară pentru a indica această destinație și este în conformitate cu practicile loiale în domeniul industrial sau comercial.

59 În această privință, după cum a subliniat și Guvernul Regatului Unit, este necesar să se constate că utilizarea mărcii pentru a anunța publicul că autorul anunțului repară și întreține produsele purtând această marcă constituie o utilizare care indică destinația unui serviciu în sensul articolului 6 alineatul (1) litera (c). De fapt, după exemplul utilizării unei mărci destinate identificării automobilelor cărora le este necesară o piesă detașată neoriginală, utilizarea în cauză se face pentru a identifica produsele care fac obiectul serviciului oferit.

60 De asemenea, se constată că utilizarea în cauză este necesară pentru a indica destinația serviciului. În această privință, este suficient să se sublinieze, după cum a subliniat și avocatul general la punctul 54 din concluziile sale, că în cazul în care un comerciant independent desfășoară activități de reparare și întreținere a automobilelor BMW sau în cazul în care este într-adevăr specializat în acest domeniu, această informație nu poate fi comunicată în practică clienților săi fără a utiliza marca BMW.

61 În cele din urmă, este necesar să se constate că această condiție potrivit căreia utilizarea mărcii este necesar să fie făcută în conformitate cu practicile loiale în domeniul industrial sau comercial constituie în esență expresia unei obligații de loialitate față de interesele legitime ale titularului mărcii, similară cu cea a revânzătorului atunci când utilizează marca altcuiva pentru a anunța public revânzarea produselor purtând această marcă.

62 De fapt, articolul 6 din directivă urmărește, ca și articolul 7, să concilieze obiectivele fundamentale ale protecției drepturilor la marcă cu cele ale liberei circulații a mărfurilor și ale liberei prestări de servicii în cadrul pieței comune, astfel încât dreptul la marcă să poată îndeplini rolul său de element esențial în regimul concurenței nedenate pe care tratatul încearcă să îl instituie și să îl mențină (a se vedea, în acest sens, hotărârea Hag II, menționată anterior, punctul 13).

63 În consecință, pentru motivele indicate la punctele 51 - 54 din prezenta hotărâre, care se aplică *mutatis mutandis*, utilizarea mărcii altcuiva pentru a anunța publicul despre repararea și întreținerea de produse purtând această marcă este autorizată în aceleași condiții aplicabile în cazul utilizării mărcii pentru a anunța publicul despre revânzarea de produse purtând această marcă.

64 Având în vedere considerentele precedente, la a patra și a cincea întrebare este necesar să se răspundă că articolele 5-7 din directivă nu dau titularului unei mărci dreptul de a interzice unui terț utilizarea mărcii sale pentru a anunța publicul că desfășoară activități de reparare și întreținere a produselor purtând această marcă introduse pe piață sub marca respectivă de către titular sau cu consimțământul acestuia, ori pentru a anunța că este specializat ori specialist în vânzarea sau repararea și întreținerea unor astfel de produse, cu excepția cazului în care marca este utilizată într-un mod care poate crea impresia că există o relație comercială între întreprinderea terță și titularul mărcii, în special că întreprinderea revânzătorului face parte din rețeaua de distribuție a titularului mărcii sau că există o relație specială între cele două întreprinderi.

Cu privire la cheltuielile de judecată

65 Cheltuielile efectuate de către Guvernul Italiei și cel al Regatului Unit, precum și de către Comisie, care au prezentat observații Curții, nu pot face obiectul unei rambursări. Întrucât procedura are, în raport cu părțile în acțiunea principală, un caracter incidental față de procedura din fața instanței naționale, este de competența acestei instanțe să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată.

Pentru aceste motive,

CURTEA,

pronunțându-se cu privire la întrebările care i-au fost adresate de către Hoge Raad der Nederlanden, prin hotărârea din 7 februarie 1997, hotărăște:

1) **Sub rezerva obligației instanței de trimitere de a interpreta dreptul intern, în măsura posibilă, în conformitate cu dreptul comunitar, acesta din urmă nu se opune unei norme interne tranzitorii conform căreia un recurs intentat împotriva unei decizii pronunțate anterior datei de punere în aplicare tardivă a normelor de transpunere a Primei directive 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci în legislația internă trebuie să fie soluționat în conformitate cu normele în vigoare anterior acestei date, chiar în cazul în care hotărârea este pronunțată ulterior acestei date.**

2) **Utilizarea unei mărci, fără consimțământul titularului, pentru a anunța publicul că o întreprindere terță desfășoară activități de reparare și întreținere a produselor purtând această marcă ori că este specializată sau specialistă în astfel de produse constituie, în împrejurări precum cele descrise în hotărârea de trimitere, o utilizare a acestei mărci în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104.**

3) **Articolele 5-7 din Prima directivă 89/104 nu dau dreptul titularului unei mărci de a interzice unui terț utilizarea mărcii sale pentru a anunța publicul că desfășoară activități de reparare și întreținere a produselor purtând această marcă introduse pe piață sub această marcă de către titular sau cu consimțământul acestuia, ori pentru a anunța că este specializat sau specialist în vânzarea sau repararea și întreținerea unor astfel de produse, cu excepția cazului în care marca este utilizată într-un mod care poate crea impresia că există o relație comercială între întreprinderea terță și titularul mărcii, în special că întreprinderea revânzătorului face parte din rețeaua de distribuție a titularului mărcii sau că există o relație specială între cele două întreprinderi.**

Rodríguez Iglesias

Kapteyn

Puissochet

Jann

Gulmann

Murray

Edward

Ragnemalm

Sevón

Wathelet

Schintgen

Pronunțată în ședință publică la Luxemburg, 23 februarie 1999.

Grefier

Președinte

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias