

HOTĂRÂREA CURȚII
12 noiembrie 2002*

**Arsenal Football Club plc
împotriva lui
Matthew Reed**

[cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, Regatul Unit]

„Apropiere legislativă – Mărci – Directiva 89/104/CEE – Articolul 5 alineatul (1) litera (a) – Sfera de aplicare a dreptului exclusiv al titularului mărcii”

Cauza C-206/01

În cauza C-206/01,

având ca obiect o cerere adresată Curții, în temeiul articolului 234 din Tratatul CE, de către High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regatul Unit), pentru pronunțarea, în litigiul pendinte în fața acestei instanțe, între

Arsenal Football Club plc

și

Matthew Reed,

a unei hotărâri preliminare privind interpretarea articolului 5 alineatul (1) litera (a) 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, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92),

CURTEA,

compusă din domnul G. C. Rodríguez Iglesias, președinte, domnii J.-P. Puissochet, M. Wathelet și C. W. A. Timmermans (raportor), președinți de cameră, domnii C. Gulmann, D. A. O. Edward, P. Jann și V. Skouris, doamnele F. Macken și N. Colneric și domnul S. von Bahr, judecători,

*Limba de procedură: engleza.

avocat general: domnul D. Ruiz-Jarabo Colomer,
grefier: doamna L. Hewlett, administrator principal,

după examinarea observațiilor scrise prezentate:

– pentru Arsenal Football Club plc, de domnii S. Thorley, QC și T. Mitcheson, *barrister*,
mandatați de Lawrence Jones, *solicitors*,

– pentru domnul Reed, de domnul A. Roughton, *barrister*, mandatat de Stunt & Son,
solicitors,

– pentru Comisia Comunităților Europene, de domnul N. B. Rasmussen, în calitate de
agent,

– pentru Autoritatea de supraveghere a AELS, de domnul P. Dyrberg, în calitate de agent,

având în vedere raportul de ședință,

după ascultarea observațiilor orale ale Arsenal Football Club plc, reprezentat de domnii S.
Thorley și T. Mitcheson, ale domnului Reed, reprezentat de domnii A. Roughton și S.
Malynicz, Barrister, precum și ale Comisiei, reprezentată de domnii N. B. Rasmussen și M.
Shotton, în calitate de agent, prezentate în ședința din 14 mai 2002,

după ascultarea concluziilor avocatului general prezentate în ședința din 13 iunie 2002,

pronunță prezenta

Hotărâre

1. Prin ordonanța din 4 mai 2001, primită de Curte la 18 mai 2001, High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, a adresat, în temeiul articolului 234 din Tratatul CE, două întrebări preliminare privind interpretarea articolului 5 alineatul (1) litera (a) 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, denumită în continuare „directiva”).

2. Aceste întrebări au fost adresate în cadrul unui litigiu între Arsenal Football Club plc (denumit în continuare „Arsenal FC”) și domnul Reed cu privire la vânzarea și oferta de vânzare de către acesta din urmă de fulare pe care figura cu litere mari cuvântul „Arsenal”, semn înregistrat ca marcă comercială de către Arsenal FC, în special pentru astfel de produse.

Cadrul juridic

Legislația comunitară

3. Directiva prevede, în primul considerent din preambul, că legislațiile naționale privind mărcile cuprind neconcordanțe care pot împiedica libera circulație a mărfurilor, precum și libera circulație a serviciilor și pot denatura concurența pe piața comună. În conformitate cu acest considerent, rezultă că este necesar, în vederea stabilirii și funcționării pieței interne, să fie apropiate legislațiile statelor membre. Al treilea considerent din directivă prevede că, în prezent, nu se impune o apropiere totală a legislațiilor naționale în domeniul mărcilor.

4. În temeiul celui de-al zecelea considerent din directivă:

„[...] protecția conferită de marca înregistrată, al cărei scop este tocmai acela de a garanta marca ca indicație de origine, este absolută în cazul de identitate între marcă și semn și între produse sau servicii [...]”

5. Articolul 5 alineatul (1) din directivă prevede:

„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”.

6. Articolul 5 alineatul (3) literele (a) și (b) prevede:

„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 [...]”.

7. În temeiul articolului 5 alineatul (5) din directivă:

„Alineatele (1)-(4) nu aduc atingere dispozițiilor aplicabile 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”.

8. Articolul 6 alineatul (1) din directivă este formulat după cum urmează:

„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”.

Legislația națională

9. În Regatul Unit, dreptul mărcilor este reglementat de Trade Marks Act 1994 (Legea privind mărcile din 1994), care, pentru a pune în aplicare directiva, a înlocuit Trade Marks Act 1938 (Legea privind mărcile din 1938).

10. Articolul 10 alineatul (1) din Trade Marks Act 1994 prevede:

„O persoană se face vinovată de contrafacerea mărcii înregistrate, în cazul în care utilizează, în cadrul comerțului, un semn identic mărcii comerciale pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată”.

11. În temeiul articolului 10 alineatul (2) litera (b) din Trade Marks Act 1994:

„O persoană se face vinovată de contrafacerea mărcii înregistrate, în cazul în care utilizează, în cadrul comerțului, un semn în privința căruia, datorită

[...]

b) asemănării acestuia cu marca și a utilizării acestuia pentru produse sau servicii identice sau similare cu cele pentru care marca este înregistrată,

există, în mintea publicului, un risc de confuzie care include riscul de asociere cu marca respectivă”.

Acțiunea principală și întrebările preliminare

12. Arsenal FC este un club de fotbal renumit, care evoluează în prima ligă engleză (English Premier League). Supranumit și „The Gunners”, acesta a fost asociat foarte multă vreme cu două embleme, și anume un scut („the crest device”) și un tun („the canon device”).

13. În 1989, Arsenal FC a obținut înregistrarea ca mărci comerciale, în special, a cuvintelor „Arsenal” și „Arsenal Gunners”, precum și a emblemelor tunului și scutului, pentru o categorie de produse care cuprindea articole de confecții, îmbrăcăminte sport și încălțăminte. Arsenal FC își concepe și își furnizează propriile produse sau obține fabricarea și furnizarea acestora prin intermediul rețelei sale de revânzători autorizați.

14. Având în vedere că activitățile comerciale și promoționale ale acestuia în domeniul vânzării de suveniruri și de produse derivate, sub mărcile menționate anterior, s-au dezvoltat foarte mult în ultimii ani și i-au adus venituri importante, Arsenal FC a urmărit să se asigure că produsele oficiale – adică produsele fabricate pentru Arsenal FC sau cu autorizația acestuia – pot fi identificate în mod clar și a încercat să își convingă suporterii să cumpere numai astfel de produse. În plus, clubul a inițiat acțiuni judiciare, atât civile, cât și penale, împotriva comercianților care vindeau produse neoficiale.

15. Începând cu anul 1970, domnul Reed vinde suveniruri și alte produse derivate din fotbal, aproape toate marcate cu semne care evocă Arsenal FC, în mai multe puncte de vânzare, situate în afara incintei stadionului lui Arsenal FC. Acesta a putut obține de la societatea KT Sports, autorizată de către club să îi vândă produsele revânzătorilor situați în jurul stadionului respectiv, numai cantități foarte mici din aceste produse oficiale. În 1991 și în 1995, Arsenal FC a obținut confiscarea articolelor neoficiale deținute de către domnul Reed.
16. Instanța națională afirmă că, în acțiunea principală, nu este contestat faptul că, într-unul dintre punctele sale de vânzare, domnul Reed a vândut și a oferit spre vânzare fulare pe care figura cu litere mari semne care făceau referire la Arsenal FC și că, în acest caz, era vorba de produse neoficiale.
17. În plus, aceasta afirmă că, la punctul de vânzare menționat anterior, se găsea un panou mare pe care era scris următorul text:

„Cuvântul sau sloganul (sloganurile) reproduse pe obiectele vândute sunt doar ornamente și nu implică, nici nu arată vreun tip de relație cu producătorii sau distribuitorii oricărui alt obiect. Numai produsele cu etichete care atestă faptul că este vorba de produse oficiale ale Arsenal sunt produse oficiale ale Arsenal”.

18. În plus, instanța națională susține că, atunci când a putut, în mod excepțional, să procure articole oficiale, domnul Reed a diferențiat în mod clar, în relațiile comerciale cu clienții acestuia, produsele oficiale de produsele neoficiale, în special prin aplicarea unei etichete cu mențiunea „oficial”. De altfel, produsele oficiale erau vândute la prețuri mai mari.
19. Având în vedere că, prin vânzarea fularelor neoficiale în cauză, domnul Reed își angajase, pe de o parte, răspunderea extracontractuală pentru un „passing off” – și anume, în conformitate cu instanța națională, comportamentul unui terț care induce în eroare astfel încât un număr mare de persoane cred sau sunt făcute să creadă că obiectele vândute de acest terț sunt obiecte ale reclamantului sau sunt vândute cu autorizația acestuia sau prezintă o legătură de natură comercială cu acesta – și, pe de altă parte, s-a făcut vinovat de contrafacere de marcă, Arsenal FC a introdus împotriva acestuia o acțiune în fața High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division.
20. Având în vedere circumstanțele din acțiunea principală, instanța națională a respins acțiunea în răspundere extracontractuală („passing off”) introdusă de Arsenal FC, pe motiv că, în esență, acest club nu a putut să dovedească existența unei confuzii reale din partea publicului în cauză și, în special, nu a putut să demonstreze că toate produsele neoficiale vândute de domnul Reed erau considerate de public ca provenind de la Arsenal FC sau ca fiind autorizate de către acesta. În această privință, instanța națională a subliniat, în special, că i se părea că semnele care făceau trimitere la Arsenal FC, aplicate pe obiectele vândute de domnul Reed, nu conțineau nicio indicație cu privire la originea acestora.

21. În ceea ce privește plângerea formulată de Arsenal FC privind contrafacerea mărcilor sale și întemeiată pe articolul 10 alineatul (1) și alineatul (2) litera (b) din Trade Marks Act 1994, instanța națională a respins argumentul lui Arsenal FC conform căruia utilizarea de către domnul Reed a semnelor înregistrate ca mărci a fost înțeleasă de către cei cărora le erau destinate ca indicând proveniența produselor („badge of origin”) și, prin urmare, constituia o utilizare a acestor semne „în calitate de mărci” („trademark use”).
22. Într-adevăr, conform acestei instanțe, semnele aplicate pe produsele domnului Reed erau percepute de către public drept dovezi de susținere, de loialitate sau de atașament („badge of support, loyalty or affiliation”).
23. În temeiul acestor elemente, instanța națională a considerat că acțiunea Arsenal FC în contrafacere putea să aibă succes numai în cazul în care protecția conferită titularului mărcii de către articolul 10 din Trade Marks Act 1994 și de către directiva pe care această lege o transpune interzicea unui terț o altă utilizare decât o utilizare în calitate de marcă, ceea ce presupune o interpretare largă a acestor texte.
24. În această privință, instanța națională consideră că argumentul conform căruia o altă utilizare decât cea în calitate de marcă este interzisă unui terț prezintă inconsecvențe. Cu toate acestea, argumentul contrar, și anume cel conform căruia numai utilizarea în calitate de marcă este reglementată, se lovește de o dificultate legată de formularea directivei și a Trade Marks Act 1994, care definesc contrafacerea drept utilizarea unui „semn” și nu drept utilizarea unei „mărci”.
25. Instanța națională subliniază că, în special, în temeiul acestei formulări Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regatul Unit) a hotărât, în Hotărârea Philips Electronics Ltd/Remington Consumer Products [(1999) RPC 809], că utilizarea unui semn, înregistrat ca marcă, altfel decât în calitate de marcă, putea constitui o încălcare a unui drept de marcă. High Court observă că situația dreptului cu privire la această problemă rămâne totuși incertă.
26. De asemenea, instanța națională a respins argumentul domnului Reed cu privire la pretinsa nulitate a mărcilor Arsenal FC.
27. În aceste circumstanțe, High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, a hotărât să suspende judecata și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

„1) Într-o situație în care o marcă este înregistrată în mod valid și:

- a) un terț utilizează în cadrul activităților sale comerciale un semn identic cu marca în cauză și îl aplică pe produse identice cu cele pentru care marca respectivă este înregistrată, și

b) terțul nu poate invoca în apărarea sa dispozițiile articolului 6 alineatul (1) din Directiva 89/104/CEE,

acest terț poate invoca limitarea efectelor mărcii pe motiv că utilizarea care îi este reproșată nu conține nicio indicație de origine (și anume o legătură, în cadrul comerțului, între produse și titularul mărcii)?

2) În cazul unui răspuns afirmativ, faptul că o asemenea utilizare este percepută ca un semn de susținere, de loialitate sau de atașament față de titularul mărcii poate să constituie o legătură suficientă?”

Cu privire la întrebările preliminare

28. Este necesar ca cele două întrebări preliminare să fie examinate împreună.

Observații prezentate Curții

29. Arsenal FC susține că articolul 5 alineatul (1) litera (a) din directivă permite titularului mărcii să interzică utilizarea unui semn identic cu marca și nu condiționează exercitarea acestui drept de utilizarea semnelui în calitate de marcă. Prin urmare, protecția conferită de această dispoziție se extinde și la utilizarea semnelui de către un terț, chiar și în cazul în care această utilizare nu sugerează existența unei legături între produs și titularul mărcii. Această interpretare este susținută de articolul 6 alineatul (1) din directivă, deoarece limitările specifice privind exercitarea drepturilor care decurg din marcă prevăzute de acest articol arată că o asemenea utilizare intră, în principiu, sub incidența sferei de aplicare a articolului 5 alineatul (1) litera (a) din directivă și este permisă numai în cazurile prevăzute în mod exhaustiv la articolul 6 alineatul (1) din directivă.

30. În subsidiar, Arsenal FC susține că, în prezenta cauză, felul în care domnul Reed a utilizat semnul identic cu marca Arsenal trebuie, în orice caz, să fie calificat drept o utilizare a mărcii în calitate de marcă, pe motiv că această utilizare indică originea produselor, deși această origine nu trebuie să desemneze în mod necesar titularul mărcii.

31. Domnul Reed susține că activitățile comerciale care fac obiectul acțiunii principale nu intră sub incidența articolului 5 alineatul (1) din directivă, deoarece Arsenal FC nu a stabilit că semnul era utilizat în calitate de marcă, adică pentru a indica proveniența produselor, astfel cum solicită directiva și, în special, articolul 5 din aceasta. În cazul în care publicul nu percepe semnul drept o indicație de origine, utilizarea nu constituie o utilizare în calitate de marcă a semnelui. În ceea ce

privește articolul 6 din directivă, nimic din această dispoziție nu indică faptul că aceasta conține o listă exhaustivă a activităților care nu constituie o contrafacere.

32. Comisia susține că dreptul pe care îl obține titularul unei mărci în temeiul articolului 5 alineatul (1) din directivă este independent de faptul că terțul nu utilizează semnul ca marcă și, în special, de faptul că terțul nu îl utilizează cu titlu de indicație a provenienței, ci informează publicul prin alte mijloace cu privire la faptul că produsele nu provin de la titularul mărcii sau chiar că utilizarea semnului nu a fost autorizată de titularul respectiv. Obiectul specific al unei mărci este într-adevăr de a garanta că numai titularul său poate da produsului identitatea sa de origine, prin aplicarea mărcii. În plus, Comisia susține că din al zecelea considerent al directivei rezultă că protecția prevăzută la articolul 5 alineatul (1) litera (a) din aceasta este absolută.
33. La ședință, Comisia a adăugat faptul că noțiunea de utilizare a mărcii în calitate de marcă, în cazul în care aceasta este recunoscută ca fiind relevantă, se referă la o utilizare care servește mai degrabă la diferențierea produselor decât la indicarea originii acestora. Această noțiune se referă, de asemenea, la utilizările terților care afectează interesele titularului mărcii, precum cel al reputației produselor. În orice caz, perceperea de către public a cuvântului „Arsenal”, identic cu o marcă verbală, drept un semn de susținere, de loialitate sau de atașament față de titularul mărcii nu exclude faptul că produsele în cauză sunt, prin urmare, percepute, de asemenea, ca provenind de la titularul mărcii. Dimpotrivă, o asemenea percepție confirmă caracterul distinctiv al mărcii și crește riscul ca produsele să fie percepute ca provenind de la titularul mărcii. Prin urmare, chiar dacă utilizarea mărcii în calitate de marcă este un criteriu pertinent, titularul în cauză ar trebui să aibă dreptul să interzică activitatea comercială care face obiectul acțiunii principale.
34. Autoritatea de supraveghere a AELS susține că, pentru ca articolul 5 alineatul (1) din directivă să poată fi invocat de către titularul mărcii, terțul trebuie să utilizeze semnul pentru a distinge, astfel cum este funcția principală și tradițională a mărcii, produse sau servicii, adică să utilizeze marca în calitate de marcă. În cazul în care această condiție nu este îndeplinită, numai dispozițiile dreptului național prevăzute la articolul 5 alineatul (5) din directivă pot fi invocate de către titular.
35. Cu toate acestea, condiția de utilizare a mărcii în calitate de marcă în sensul articolului 5 alineatul (1) din directivă, care trebuie să fie înțeleasă drept o condiție de utilizare a unui semn identic cu marca în scopul diferențierii de produse sau servicii, este o noțiune de drept comunitar care ar trebui să fie interpretată în sens larg, astfel încât să includă în special utilizarea ca semn de susținere, de loialitate sau de atașament față de titularul mărcii.
36. În conformitate cu Autoritatea de supraveghere a AELS, faptul că terțul care aplică marca pe produse indică faptul că acestea nu provin de la titularul mărcii nu exclude riscul de confuzie pentru un cerc mai larg de consumatori. Dacă titularul nu ar avea dreptul să împiedice terții să acționeze în acest fel, ar putea rezulta o utilizare generalizată a semnului, ceea ce, în cele din urmă, ar priva marca de caracterul său distinctiv, punând astfel în pericol funcția principală și tradițională a acesteia.

37. Trebuie amintit, cu titlu introductiv, faptul că articolul 5 din directivă definește „drepturile conferite de marcă” și că articolul 6 conține norme referitoare la „limitarea efectelor mărcii”.
38. Conform articolului 5 alineatul (1) prima teză din directivă, marca înregistrată îi conferă titularului său un drept exclusiv. În temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (a), acest drept exclusiv îndreptățește titularul să interzică oricărui terț utilizarea, fără consimțământul său, în cadrul comerțului, a unui semn identic mărcii pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată. Articolul 5 alineatul (3) din directivă enumeră în mod neexhaustiv tipurile de utilizare pe care titularul le poate interzice în temeiul alineatului (1) din acest articol. Alte dispoziții din directivă, precum articolul 6, definesc anumite limitări ale efectelor mărcii.
39. În ceea ce privește situația care face obiectul acțiunii principale, trebuie să se observe că, astfel cum rezultă în special din punctul 19 și din anexa V la ordonanța de trimitere, cuvântul „Arsenal” figurează cu litere mari pe fularele puse în vânzare de domnul Reed și este însoțit de alte mențiuni mult mai puțin vizibile, în special „The Gunners”, toate făcând referire la titularul mărcii, și anume Arsenal FC. Aceste fulare sunt destinate, între altele, suporterilor lui Arsenal FC, care le poartă în special cu ocazia competițiilor la care participă clubul.
40. În aceste circumstanțe, astfel cum a subliniat instanța națională, utilizarea semnelui identic mărcii este într-adevăr o utilizare în cadrul comerțului, deoarece are loc în contextul unei activități comerciale care urmărește un avantaj economic și nu în domeniul privat. În plus, aceasta intră sub incidența articolului 5 alineatul (1) litera (a) din directivă, ca utilizare a unui semn identic mărcii pentru produse identice cu cele pentru care aceasta a fost înregistrată.
41. În această privință, trebuie să se constate, în special, că utilizarea care face obiectul acțiunii principale este pentru produse în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din directivă, deoarece se referă la aplicarea semnelui identic mărcii pe produse, precum și la oferirea, comercializarea sau deținerea de produse în aceste scopuri, în sensul articolului 5 alineatul (3) literele (a) și (b) din directivă.
42. Pentru a răspunde la întrebările preliminare, este necesar să se stabilească dacă articolul 5 alineatul (1) litera (a) din directivă îndreptățește titularul mărcii să interzică orice utilizare în cadrul comerțului de către un terț a unui semn identic mărcii pentru produse identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată sau dacă acest drept de interzicere presupune prezența unui interes specific al titularului în calitate de titular al mărcii, prin faptul că utilizarea semnelui în cauză de către un terț ar trebui să afecteze sau să poată afecta una dintre funcțiile mărcii.
43. În această privință, este necesar, în primul rând, să se amintească faptul că articolul 5 alineatul (1) din directivă efectuează o armonizare completă și definește dreptul exclusiv de care se bucură titularii mărcilor în Comunitate (a se vedea, în acest sens,

Hotărârea din 20 noiembrie 2001, Zino Davidoff și Levi Strauss, cauzele conexe C-414/99 – C-416/99, Rec., p. I-8691, punctul 39 și jurisprudența menționată).

44. Al nouălea considerent din directivă precizează că obiectivul acesteia este de a asigura titularului mărcii „aceeași protecție în sistemele juridice ale tuturor statelor membre” și descrie acest obiectiv ca „imperios”.
45. Prin urmare, pentru a evita ca protecția acordată titularului mărcii să varieze de la un stat la altul, este de competența Curții să dea o interpretare uniformă articolului 5 alineatul (1) din directivă și, în special, noțiunii de „utilizare” care figurează în acesta, care face obiectul întrebărilor preliminare în prezenta cauză (a se vedea, în acest sens, Hotărârea Zino Davidoff și Levi Strauss, menționată anterior, punctele 42 și 43).
46. În al doilea rând, trebuie subliniat faptul că directiva are ca obiect, astfel cum rezultă din primul considerent al acesteia, să elimine diferențele dintre legislațiile statelor membre privind mărcile, care pot împiedica libera circulație a mărfurilor și libera prestare a serviciilor și pot denatura concurența pe piața comună.
47. Într-adevăr, dreptul la marcă reprezintă un element esențial al sistemului concurenței nenedurate pe care tratatul încearcă să îl instituie și să îl mențină. Într-un astfel de sistem, întreprinderile trebuie să fie în măsură să își atragă clientela prin calitatea produselor sau serviciilor acestora, ceea ce este posibil numai datorită existenței unor semne distinctive care permit identificarea acestora (a se vedea, în special, Hotărârea din 17 octombrie 1990, Hag GF, cauza C-10/89, Rec., p. I-3711, punctul 13 și Hotărârea din 4 octombrie 2001, Merz & Krell, cauza C-517/99, Rec., p. I-6959, punctul 21).
48. În acest context, funcția esențială a mărcii este de a garanta consumatorului sau utilizatorului final identitatea de origine a produsului sau a serviciului desemnat de către marcă, permițându-i acestuia diferențierea, fără nicio posibilitate de confuzie, a acestui produs sau serviciu de cele care au o altă proveniență. Pentru ca marca să își poată îndeplini rolul de element esențial al sistemului concurenței nenedurate, pe care tratatul încearcă să îl instituie și să îl mențină, aceasta trebuie să ofere garanția că toate produsele sau serviciile pe care le desemnează au fost fabricate sau furnizate sub controlul unei întreprinderi unice, care este responsabilă pentru calitatea acestora (a se vedea, în special, Hotărârea din 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche, cauza 102/77, Rec., p. 1139, punctul 7 și Hotărârea din 18 iunie 2002, Philips, cauza C-299/99, Rec., p. I-5475, punctul 30).
49. Organul legislativ comunitar a consacrat această funcție esențială a mărcii, prevăzând, la articolul 2 din directivă, că semnele care pot fi reprezentate grafic pot constitui o marcă numai cu condiția să poată distinge produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi (a se vedea, în special, Hotărârea Merz & Krell, menționată anterior, punctul 23).
50. Pentru ca această garanție de proveniență, care constituie funcția esențială a mărcii, să poată fi asigurată, titularul mărcii trebuie să fie protejat împotriva concurenților

care doresc să abuzeze de poziția și de reputația mărcii prin vânzarea de produse care poartă această marcă ilegal (a se vedea, în special, Hotărârea Hoffmann-La Roche, menționată anterior, punctul 7 și Hotărârea din 11 noiembrie 1997, Loendersloot, cauza C-349/95, Rec., p. I-6227, punctul 22). În această privință, al zecelea considerent din directivă subliniază caracterul absolut al protecției conferite de către marcă în caz de identitate între marcă și semn și între produsele sau serviciile în cauză și cele pentru care marca a fost înregistrată. Acesta precizează că această protecție are ca scop, în special, garantarea mărcii ca indicație de origine.

51. Din aceste considerente rezultă că dreptul exclusiv prevăzut la articolul 5 alineatul (1) litera (a) din directivă a fost acordat pentru a permite titularului mărcii să își protejeze interesele specifice în calitate de titular al mărcii, adică să asigure faptul că marca își poate îndeplini funcțiile. Prin urmare, exercitarea acestui drept trebuie să fie rezervată cazurilor în care utilizarea semnelor de către un terț aduce atingere sau poate aduce atingere funcțiilor mărcii și în special funcției esențiale a acesteia, care este de a garanta consumatorilor proveniența produsului.
52. Natura exclusivă a dreptului conferit de către marca înregistrată titularului acesteia, în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din directivă, poate fi justificată numai în limitele domeniului de aplicare a acestei dispoziții.
53. În această privință, trebuie amintit faptul că articolul 5 alineatul (5) din directivă prevede că articolul 5 alineatele (1)-(4) din aceasta nu aduc atingere dispozițiilor aplicabile într-un stat membru, referitoare la protecția împotriva utilizării unui semn în alte scopuri decât acela de a distinge produsele sau serviciile.
54. Titularul nu poate interzice utilizarea unui semn identic mărcii pentru produse identice cu cele pentru care marca a fost înregistrată, în cazul în care această utilizare nu poate aduce atingere intereselor sale ca titular al mărcii, având în vedere funcțiile acesteia. Astfel, anumite utilizări în scopuri pur descriptive sunt excluse din domeniul de aplicare a articolului 5 alineatul (1) din directivă, deoarece nu aduc atingere niciunui din interesele pe care această dispoziție urmărește să le protejeze și, prin urmare, nu intră sub incidența noțiunii de utilizare în sensul dispoziției menționate anterior (a se vedea, în ceea ce privește o utilizare pur descriptivă, referitoare la caracteristicile produsului oferit, Hotărârea din 14 mai 2002, Hölterhoff, cauza C-2/00, Rec., p. I-4187, punctul 16).
55. În această privință, trebuie să se constate că situația din acțiunea principală este fundamental diferită de cea care a dat naștere Hotărârii Hölterhoff, menționată anterior. În speță, utilizarea semnelor are loc în cadrul vânzărilor către consumatori și nu este în mod evident destinată unor scopuri pur descriptive.
56. Având în vedere prezentarea cuvântului „Arsenal” pe produsele care fac obiectul acțiunii principale, precum și a altor mențiuni secundare care figurează pe acestea (a se vedea punctul 39 din prezenta hotărâre), utilizarea acestui semn este de natură să creeze impresia că există o legătură materială în cadrul comerțului între produsele în cauză și titularul mărcii.

57. Această concluzie nu este afectată de avertismentul de la punctul de vânzare al domnului Reed, conform căruia produsele care fac obiectul acțiunii principale nu sunt produse oficiale ale Arsenal FC (a se vedea punctul 17 din prezenta hotărâre). Chiar presupunând că un asemenea avertisment poate fi invocat de către un terț în apărarea acestuia, într-o acțiune privind încălcarea drepturilor asupra mărcii, trebuie să se constate că, în acțiunea principală, nu poate fi exclus faptul că anumiți consumatori, în special în cazul în care le sunt prezentate produsele după ce au fost vândute de către domnul Reed și au fost scoase din punctul de vânzare în care figura avertismentul, pot interpreta semnul ca desemnând Arsenal FC în calitate de întreprindere de proveniență a produselor.
58. În plus, trebuie să se constate că, în prezenta cauză, nu există nicio garanție, astfel cum impune jurisprudența Curții amintită la punctul 48 din prezenta hotărâre, că toate produsele desemnate de marcă au fost fabricate sau furnizate sub controlul unei întreprinderi unice, care este responsabilă pentru calitatea acestora.
59. Într-adevăr, produsele în cauză în acțiunea principală sunt furnizate în afara controlului Arsenal FC în calitate de titular al mărcii, deoarece este cunoscut faptul că produsele respective nu provin nici de la Arsenal FC, nici de la revânzătorii autorizați ai acestuia.
60. În aceste circumstanțe, utilizarea unui semn identic cu marca în cauză în acțiunea principală poate pune în pericol garanția de proveniență, care constituie funcția esențială a mărcii, astfel cum rezultă din jurisprudența Curții amintită la punctul 48 din prezenta hotărâre. Prin urmare, este vorba de o utilizare la care titularul mărcii se poate opune în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din directivă.
61. După ce s-a constatat că, în acțiunea principală, utilizarea semnului în cauză de către terți poate afecta garanția de proveniență a produsului și că titularul mărcii trebuie să o poată împiedica, această concluzie nu poate fi contestată de faptul că semnul respectiv este perceput, în cadrul acestei utilizări, ca o dovadă de susținere, de loialitate sau de atașament față de titularul mărcii.
62. În lumina celor menționate anterior, trebuie să se răspundă la întrebările adresate de instanța națională că, într-o situație care nu este reglementată de articolul 6 alineatul (1) din directivă, în care un terț utilizează în cadrul comerțului un semn identic cu o marcă înregistrată în mod valid pe produse identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată, titularul mărcii poate, într-un caz precum cel din acțiunea principală, să se opună acestei utilizări în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) litera (a) din directivă. Această concluzie nu poate fi contestată de faptul că semnul în cauză este perceput, în cadrul acestei utilizări, drept o dovadă de susținere, de loialitate sau de atașament față de titularul mărcii.

Cu privire la cheltuielile de judecată

63. Cheltuielile efectuate de către Comisie și de către Autoritatea de supraveghere a AELS, 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 High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, prin ordonanța din 4 mai 2001, declară:

Într-o situație care nu este reglementată de articolul 6 alineatul (1) din Prima Directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci, în care un terț utilizează în cadrul comerțului un semn identic cu o marcă înregistrată în mod valid pe produse identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată, titularul mărcii poate, într-un caz precum cel din acțiunea principală, să se opună acestei utilizări în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) litera (a) din directiva menționată anterior. Această concluzie nu poate fi contestată de faptul că semnul în cauză este perceput, în cadrul acestei utilizări, drept o dovadă de susținere, de loialitate sau de atașament față de titularul mărcii.

Rodríguez Iglesias

Puissochet

Wathelet

Timmermans

Gulmann

Edward

Jann

Skouris

Macken

Colneric

von Bahr

Pronunțată în ședință publică la Luxemburg, 12 noiembrie 2002.

Grefier
R. Grass

Președinte
G. C. Rodríguez Iglesias