

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Presă și informare

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 54/09

18 iunie 2009

Hotărârea Curții în cauza C-487/07

L'Oréal SA și alții/Bellure NV și alții

TITULARUL UNEI MĂRCI POATE INTERZICE UTILIZAREA UNEI LISTE COMPARATIVE ÎN CARE UN PRODUS TERȚ ESTE PREZENTAT DREPT IMITAȚIA UNUIA DINTRE PRODUSELE ACESTUIA

*Profitul realizat de persoana care utilizează lista comparativă este rezultatul unei concurențe
neloiale și, în consecință, trebuie considerat ca fiind obținut în mod neloial*

L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, precum și Laboratoire Garnier sunt membre ale grupului L'Oréal, care produce și comercializează parfumuri de lux. Acestea sunt titulare ale mărcilor de renume Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs și Noa.

Malaika și Starion comercializează în Regatul Unit imitații ale acestor parfumuri, produse de Bellure. Flacoanele și ambalajele utilizate pentru comercializarea acestor imitații prezintă o asemănare generală cu cele utilizate de L'Oréal, care sunt protejate de mărci verbale și figurative. În plus, societățile utilizează liste comparative comunicate comercianților cu amănuntul, care indică marca verbală de parfum de lux a cărei imitație este parfumul comercializat.

L'Oréal a formulat o acțiune în contrafacere la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, împotriva Bellure, Malaika și Starion.

Instanța națională a sesizat Curtea de Justiție pentru ca aceasta să interpreteze anumite dispoziții din Directiva cu privire la mărci¹, precum și din Directiva privind publicitatea înșelătoare și comparativă².

În ceea ce privește utilizarea ambalajelor și a flacoanelor similare cu cele ale parfumurilor fine comercializate de L'Oréal, în fața Curții se ridică problema dacă un terț care utilizează un semn similar unei mărci de renume poate fi considerat că profită în mod neloial de marcă, atunci când prin această utilizare beneficiază de un avantaj pentru comercializarea produselor sale, fără a determina totuși un risc de confuzie pentru public sau fără a cauza un prejudiciu titularului mărcii.

¹ Directiva 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)

² Directiva 84/450/CEE a Consiliului din 10 septembrie 1984 privind publicitatea înșelătoare și comparativă (JO L 250, p. 17, Ediție specială, 15/vol. 1, p. 153)

Curtea răspunde în mod afirmativ la această întrebare. Astfel, Curtea apreciază că existența unui **profit obținut în mod neloyal din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii nu presupune nici existența unui risc de confuzie, nici existența riscului unei atingeri aduse titularului mărcii.**

Curtea consideră că pentru a stabili dacă prin utilizarea semnului se profită în mod neloyal de caracterul distinctiv sau de renumele mărcii, trebuie efectuată o apreciere globală care să țină seama în special de intensitatea renumelui și de gradul caracterului distinctiv al mărcii, gradul de similitudine dintre mărcile în litigiu, precum și natura și gradul de asemănare ale produselor vizate.

În speță, Malaika și Starion obțin un avantaj comercial în urma utilizării, pentru comercializarea imitațiilor lor „de calitate inferioară”, ambalaje și flacoane similare celor utilizate de L’Oréal pentru parfumurile sale de lux. Pe de altă parte, similitudinea a fost urmărită în mod intenționat pentru a crea o asociere în percepția publicului în scopul de a facilita comercializarea produselor. Curtea apreciază că, în aceste condiții, trebuie să se țină cont în special de faptul că utilizarea ambalajelor și a flacoanelor similare celor utilizate pentru parfumurile imitate urmărește să profite, în scopuri publicitare, de caracterul distinctiv și de renumele mărcilor sub care sunt comercializate aceste parfumuri.

Curtea concluzionează că **atunci când un terț încearcă prin utilizarea unui semn similar unei mărci de renume să se situeze în contextul imaginii acesteia pentru a beneficia de puterea sa de atracție, de reputația și de prestigiul acesteia, precum și să exploateze, fără nicio compensație financiară și fără a trebui să facă eforturi proprii în această privință, efortul comercial al titularului mărcii pentru a crea și a menține imaginea acestei mărci, profitul care rezultă din utilizarea menționată trebuie să fie considerat ca fiind obținut în mod neloyal din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii respective.**

În ceea ce privește listele comparative de parfumuri care indică denumirea parfumurilor de lux ale L’Oréal protejate de mărcile verbale, Curtea constată mai întâi că acestea pot fi considerate publicitate comparativă. În continuare, Curtea amintește că utilizarea de către persoana care publică reclama, într-o publicitate comparativă, a unui semn identic sau similar mărcii unui concurent poate fi interzisă, dacă este cazul, în temeiul Directivei cu privire la mărci, cu condiția ca această publicitate să îndeplinească toate condițiile pentru a fi permisă, prevăzute de Directiva privind publicitatea înșelătoare și comparativă.

În acest context, Curtea consideră că **titularul unei mărci are dreptul să obțină interzicerea utilizării de către un terț a unui semn identic cu această marcă, chiar și atunci când această utilizare nu poate aduce atingere funcției esențiale a mărcii, care constă în a indica proveniența produselor sau a serviciilor, cu condiția ca această utilizare să aducă atingere sau să fie susceptibilă să aducă atingere uneia dintre celelalte funcții ale mărcii, ca de exemplu funcțiile de comunicare, de investiție sau de publicitate.**

În ceea ce privește aspectul dacă listele comparative de parfumuri îndeplinesc toate condițiile în care publicitatea comparativă este permisă, prevăzute de Directiva privind publicitatea înșelătoare și comparativă, Curtea apreciază că aceasta **interzice persoanei care publică reclama să evidențieze în cadrul publicității comparative că produsul sau serviciul pe care îl comercializează constituie o imitație sau o reproducere a produsului sau a serviciului de marcă.** Or, listele comparative au drept scop și drept efect să indice publicului vizat parfumul original în raport cu care se presupune că parfumurile comercializate de Malaika și de Starion reprezintă o imitație. Curtea constată că aceste liste atestă faptul că aceste din urmă parfumuri constituie imitații ale parfumurilor comercializate de L’Oréal și, în consecință, acestea prezintă

produsele comercializate de persoana care publică reclama ca imitații ale unor produse purtând o marcă protejată.

În sfârșit, Curtea concluzionează că trebuie să se considere că **profitul care este realizat de persoana care publică reclama datorită unei astfel de publicități comparative nepermise este obținut „în mod neloial” din reputația mărcii**, ceea ce este de asemenea contrar cerințelor impuse de Directiva privind publicitatea înșelătoare și comparativă.

Document neoficial, destinat presei, care nu angajează răspunderea Curții de Justiție.

Limbi disponibile: BG ES CS DE EL EN FR IT HU NL PT RO SK

Textul integral al hotărârii este disponibil la adresa internet a Curții

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=RO&Submit=rechercher&numaff=C-487/07>

În general, acesta poate fi consultat începând din ziua pronunțării, de la ora 12 CET.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să îl contactați pe Claudiu Ecedi-Stoisavlevici.

Tel.: (00352) 4303 3720 Fax: (00352) 4303 4719