

## **Cauza C-48/05**

**Adam Opel AG**

**împotriva**

**Autec AG**

(cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare  
formulată de Landgericht Nürnberg-Fürth)

„Trimitere preliminară — Marcă — Articolul 5 alineatul (1) litera (a) și alineatul (2) și articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Prima directivă 89/104/CEE — Dreptul titularului unei mărci de a se opune utilizării de către un terț a unui semn identic sau similar cu marca — Marcă înregistrată pentru autovehicule și pentru jucării — Reproducere a mărcii de către un terț pe modele la scară redusă de vehicule purtând această marcă”

Concluziile avocatului general D. Ruiz-Jarabo Colomer prezentate la 7 martie  
2006 . . . . . I - 1020  
Hotărârea Curții (Camera întâi) din 25 ianuarie 2007 . . . . . I - 1034

### **Sumarul hotărârii**

1. *Apropierea legislațiilor — Mărci — Directiva 89/104 — Dreptul titularului unei mărci de a se opune utilizării de către un terț a unui semn identic pentru produse identice*  
*[Directiva 89/104 a Consiliului, art. 5 alin. (1) lit. (a)]*

2. *Apropierea legislațiilor — Mărci — Directiva 89/104 — Dreptul titularului unei mărci de a se opune utilizării de către un terț a unui semn identic pentru produse identice — Utilizare a mărcii în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din directivă — Noțiune [Directiva 89/104 a Consiliului, art. 5 alin. (1) lit. (a)]*
3. *Apropierea legislațiilor — Mărci — Directiva 89/104 — Marcă de renume — Protecție extinsă la produse sau servicii care nu sunt similare [articolul 5 alineatul (2) din directivă] [Directiva 89/104 a Consiliului, art. 5 alin. (2)]*
4. *Apropierea legislațiilor — Mărci — Directiva 89/104 — Limitarea efectelor mărcii [Directiva 89/104 a Consiliului, art. 6 alin. (1) lit. (b)]*

1. Articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Prima directivă 89/104 cu privire la mărci trebuie interpretat în sensul că atunci când o marcă este înregistrată atât pentru autovehicule, cât și pentru jucării, aplicarea de către un terț, fără autorizarea titularului mărcii, a unui semn identic cu această marcă pe modele la scară redusă de vehicule purtând marca respectivă, cu scopul de a reproduce în mod fidel aceste vehicule, precum și comercializarea respectivelor modele la scară redusă constituie o utilizare pe care titularul mărcii este îndreptățit să o interzică dacă aceasta aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcțiilor mărcii, în calitate de marcă înregistrată pentru jucării. Îi revine instanței naționale sarcina de a stabili, prin raportare la consumatorul mediu de jucării din statul membru în cauză, dacă aceasta este situația în litigiul cu care este sesizată.
- (a se vedea punctele 25 și 37 și dispozitiv 1)
2. Cu excepția ipotezei specifice referitoare la utilizarea unei mărci de către un terț prestator de servicii având ca obiect produsele care poartă această marcă, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Prima directivă 89/104 cu privire la mărci trebuie să fie interpretat în sensul

că privește utilizarea unui semn identic cu marca pentru produse comercializate sau pentru servicii furnizate de către terț care sunt identice cu cele pentru care este înregistrată marca.

Prin urmare, cu privire la o marcă înregistrată atât pentru autovehicule, cât și pentru jucării, aplicarea de către un terț, fără autorizarea titularului mărcii, a unui semn identic cu această marcă pe modele la scară redusă de vehicule purtând marca respectivă nu reprezintă o utilizare a semnului în calitate de marcă înregistrată pentru autovehicule, în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din directivă.

(a se vedea punctele 28 și 30)

3. Articolul 5 alineatul (2) din Prima directivă 89/104 cu privire la mărci trebuie interpretat în sensul că, atunci când o marcă este înregistrată atât pentru autovehicule – pentru care este o marcă de renume –, cât și pentru jucării, aplicarea de către un terț, fără autorizarea titularului mărcii, a unui semn identic cu această marcă pe modele la scară redusă de vehicule purtând marca respectivă, cu scopul de a reproduce în mod fidel aceste vehicule, precum și comercializarea respectivelor modele la scară redusă constituie o

utilizare pe care titularul mărcii este îndreptățit să o interzică – atunci când protecția prevăzută de această dispoziție a fost instituită în dreptul intern – dacă prin această utilizare fără motive întemeiate se obțin foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii, în calitate de marcă înregistrată pentru autovehicule, ori se aduce atingere acestora. Fiind vorba despre o apreciere a situației de fapt, îi revine instanței naționale, de la caz la caz, sarcina de a stabili dacă aceasta este situația în litigiul cu care este sesizată.

(a se vedea punctele 36 și 37 și dispozitiv 1)

4. Articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Prima directivă 89/104 cu privire la mărci trebuie interpretat în sensul că, atunci când o marcă este înregistrată în special pentru autovehicule, aplicarea de către un terț, fără autorizarea titularului mărcii, a unui semn identic cu această marcă pe modele la scară redusă de vehicule purtând marca respectivă, cu scopul de a reproduce în mod fidel aceste vehicule, precum și comercializarea respectivelor modele la scară redusă nu constituie o utilizare a unei indicații referitoare la o caracteristică a acestor modele la scară redusă.

(a se vedea punctul 45 și dispozitiv 2)