

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera întâi)

25 ianuarie 2007*

În cauza C-48/05,

având ca obiect o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE de Landgericht Nürnberg-Fürth (Germania), prin decizia din 28 ianuarie 2005, primită de Curte la 8 februarie 2005, în procedura

Adam Opel AG

împotriva

Autec AG,

cu participarea:

Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie e. V.,

CURTEA (Camera întâi),

compusă din domnul P. Jann, președinte de cameră, domnii K. Schieman și M. Ilesic (raportor), judecători,

* Limba de procedură: germana.

avocat general: domnul D. Ruiz-Jarabo Colomer,
grefier: doamna M. Ferreira, administrator principal,

având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 2 februarie 2006,

luând în considerare observațiile prezentate:

- pentru Adam Opel AG, de S. Völker și A. Klett, Rechtsanwälte;
- pentru Autec AG, de R. Prager și T. Nägele, Rechtsanwälte, precum și de domnul D. Tergau, Patentanwalt;
- pentru Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie e.V., de T. Nägele, Rechtsanwalt;
- pentru guvernul francez, de domnul G. de Bergues și de doamna A. Bodard-Hermant, în calitate de agenți;
- pentru guvernul Regatului Unit, de domnul M. Bethell, în calitate de agent, asistat de domnul M. Tappin, barrister, și de domnul S. Malynicz, barrister;
- pentru Comisia Comunităților Europene, de domnii G. Braun, B. Rasmussen și W. Wils, în calitate de agenți,

după ascultarea concluziilor avocatului general în ședința din 7 martie 2006,

pronunță prezenta

Hotărâre

- 1 Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare privește interpretarea articolului 5 alineatul (1) litera (a) și a articolului 6 alineatul (1) litera (b) 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”).

Cadrul juridic

- 2 Articolul 5 din directivă, intitulat „Drepturi conferite de marcă”, prevede:

„(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 [a se citi «prin utilizarea semnului fără motive întemeiate»] 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 importe sau să exporte produsele sub acest semn;
- (d) să utilizeze semnul în documentele de afaceri sau în publicitate.

[...]

(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 produs [a se citi «acestui semn»] fără motive întemeiate atrage foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii ori aduce atingere acestora.”

- 3 Articolul 6 din directivă, intitulat „Limitarea efectelor mărcii”, prevede la alineatul (1):

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

- (a) a numelui și a adresei sale;

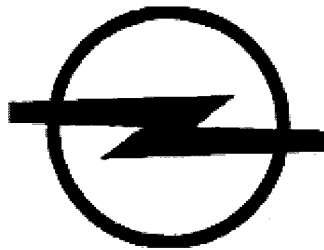
- (b) a indicațiilor privind felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică sau data fabricației produsului sau a prestării serviciului sau a altor caracteristici ale acestora;

- (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.”

Acțiunea principală și întrebările preliminare

- 4 Adam Opel AG (denumită în continuare „Adam Opel”), constructor de automobile, este titularul mărcii figurative naționale reproduse mai jos, înregistrată în Germania la 10 aprilie 1990, în special pentru autovehicule și jucării (denumită în continuare „logoul Opel”):



- 5 Autec AG (denumită în continuare „Autec”) produce, între altele, modele la scară redusă teleghidate de automobile, pe care le distribuie sub marca cartronic.
- 6 La începutul anului 2004, Adam Opel a constatat că în Germania era comercializat un model la scară redusă 1/24 și teleghidat al Opel Astra V8 coupé, pe masca radiatorului acestuia fiind aplicat, ca și la autovehiculul original, logoul Opel. Această jucărie este produsă de Autec.

- 7 Marca cartronic, însoțită de simbolul ®, figurează în mod clar vizibil pe pagina de gardă a instrucțiunilor de folosire ce însoțesc fiecare model la scară redusă, precum și pe fața telecomenzii. În plus, indicațiile „AUTECH® AG” și „AUTECH® AG D 90441 Nürnberg” apar pe versoul instrucțiunilor de folosire și, în ceea ce privește a doua indicație, pe un autocolant aplicat pe partea inferioară a telecomenzii.
- 8 Printr-o cerere introdusă în fața Landgericht Nürnberg-Fürth, Adam Opel a solicitat ca Autec să fie obligată în special să se abțină, în cadrul comerțului, de la aplicarea logoului Opel pe modele la scară redusă de vehicule și de la oferirea spre vânzare, comercializarea sau deținerea în acest scop, importul sau exportul de modele la scară redusă de vehicule purtând această marcă, sub sancțiunea aplicării unei penalități cu titlu cominatoriu de 250 000 de euro pentru fiecare încălcare sau, în subsidiar, a unei măsuri de constrângere privative de libertate de maximum șase luni.
- 9 Adam Opel consideră că utilizarea logoului Opel pe jucăriile sub formă de modele la scară redusă de vehicule pe care le produce și le distribuie reprezintă o contrafacere a acestei mărci. Aceasta susține că marca menționată este utilizată pentru produse identice cu cele pentru care este înregistrată, și anume jucării. Ar fi vorba astfel despre o utilizare ca marcă în sensul jurisprudenței Curții, întrucât publicul ar pleca de la principiul că producătorul de modele la scară redusă de vehicule purtând o anumită marcă le produce și le distribuie în temeiul unei licențe acordate de titularul mărcii.
- 10 Întemeindu-se pe deciziile diverselor instanțe germane, Autec, susținută de Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie e. V. (Federația Germană a Industriei Jucăriilor), răspunde că aplicarea unei mărci protejate pe modele la scară redusă care sunt o replică fidelă a vehiculelor purtând marca menționată nu constituie o utilizare a mărcii ca atare. În speță, funcția originală a logoului Opel nu ar fi afectată, întrucât, datorită utilizării mărcilor cartronic și AUTECH, ar fi clar, pentru public, că

modelul la scară redusă nu provine de la producătorul vehiculului a cărui copie este. De altfel, publicul ar fi obișnuit ca, de mai mult de o sută de ani, industria jucăriilor să imite cu fidelitate, adică mergând până la aplicarea mărcii acestora, produse având o existență reală.

- 11 În lumina hotărârii din 23 februarie 1999, BMW (cauza C-63/97, Rec., p. I-905), Landgericht Nürnberg-Fürth consideră că utilizarea logoului Opel de către Autec nu ar putea fi interzisă, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) litera (a) din directivă, decât dacă este vorba despre o utilizare în calitate de marcă.
- 12 Landgericht Nürnberg-Fürth este înclinată să considere că acest logo este folosit de către Autec în calitate de marcă, întrucât logoul respectiv trimite la producătorul modelului original. Această instanță se întreabă, pe de altă parte, dacă o astfel de utilizare care, în opinia sa, pare să constituie în același timp o utilizare descriptivă în sensul articolului 6 alineatul (1) din directivă, poate fi autorizată potrivit acestei dispoziții, cu toate că marca menționată a fost înregistrată și pentru jucării.
- 13 Considerând astfel că soluția litigiului care îi este supus spre soluționare necesită interpretarea directivei, Landgericht Nürnberg-Fürth a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:
- „1) Utilizarea unei mărci înregistrate, inclusiv pentru «jucării», constituie o utilizare în calitate de marcă în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din directivă [...] atunci când producătorul unui model în miniatură de autovehicule-jucării reproduce la scară redusă un model de vehicul care există în realitate, inclusiv marca aplicată pe modelul titularului mărcii, și comercializează acest model?

2) În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare:

Modul de utilizare a mărcii descris în cadrul primei întrebări constituie o indicație privind felul sau calitatea vehiculului la scară redusă în sensul articolului 6 alineatul (1) litera (a) din directivă [...]?

3) În cazul unui răspuns afirmativ la a doua întrebare:

Care sunt, în astfel de cazuri, criteriile determinante care permit să se stabilească dacă utilizarea mărcii corespunde unor practici loiale în domeniul comercial sau industrial?

Este aceasta situația, în particular, atunci când producătorul de modele la scară redusă de vehicule aplică pe ambalaj și pe un accesoriu necesar pentru utilizarea modelului la scară redusă un semn care poate fi recunoscut de public al propriei sale mărci, precum și denumirea socială, indicând sediul întreprinderii?”

Cu privire la întrebările preliminare

Cu privire la prima întrebare

Cu privire la interpretarea articolului 5 alineatul (1) litera (a) din directivă

¹⁴ Prin intermediul primei întrebări formulate, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă 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, în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din directivă, o utilizare pe care titularul mărcii este îndreptățit să o interzică.

- 15 Articolul 5 din directivă definește „[d]repturi[le] conferite de marcă”, în timp ce articolul 6 conține reguli privind „[l]imitarea efectelor mărcii”.
- 16 Potrivit articolului 5 alineatul (1) prima teză din directivă, marca înregistrată conferă titularului său un drept exclusiv. Potrivit aceluiași alineat litera (a), acest drept exclusiv îndreptățește titularul să interzică oricărui terț să utilizeze în cadrul comerțului, fără consimțământul său, un 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 utilizări pe care titularul le poate interzice în temeiul alineatului (1) din acest articol. Alte dispoziții ale directivei, precum articolul 6, definesc anumite limitări ale efectelor mărcii (hotărârea din 12 noiembrie 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec., p. I-10273, punctul 38).
- 17 Pentru a evita ca protecția acordată titularului mărcii să varieze de la un stat la altul, îi revine Curții sarcina de a da o interpretare uniformă articolului 5 alineatul (1) din directivă, în special noțiunii de „utilizare” prevăzute la acest articol (hotărârea Arsenal Football Club, citată anterior, punctul 45).
- 18 În acțiunea principală, este cert că utilizarea unui semn identic cu marca în cauză are loc în cadrul comerțului, deoarece această utilizare are loc în contextul unei activități comerciale ce vizează un avantaj economic, și nu în domeniul privat (a se vedea în acest sens hotărârea Arsenal Football Club, citată anterior, punctul 40).

- 19 De asemenea, este cert că această utilizare a avut loc fără consimțământul titularului mărcii în cauză.
- 20 În măsura în care logoul Opel a fost înregistrat pentru jucării, este vorba, în plus, de ipoteza vizată de articolul 5 alineatul (1) litera (a) din directivă, și anume aceea a unui semn identic cu marca în cauză pentru produse – jucării – identice cu cele pentru care aceasta a fost înregistrată. În această privință, trebuie precizat în special că utilizarea în discuție în acțiunea principală are loc „pentru produse” în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din directivă, pentru că se referă la aplicarea pe produse a unui semn identic cu marca, precum și la oferirea, la comercializarea sau la deținerea în aceste scopuri a produselor, în sensul articolului 5 alineatul (3) literele (a) și (b) din directivă (a se vedea în acest sens hotărârea Arsenal Football Club, citată anterior, punctele 40 și 41).
- 21 Totuși, trebuie amintit că, în conformitate cu jurisprudența Curții, dreptul exclusiv prevăzut la articolul 5 alineatul (1) din directivă a fost recunoscut cu scopul de a permite titularului mărcii să își protejeze interesele specifice în calitate de titular al acestei mărci, adică să asigure că aceasta își poate îndeplini funcțiile și că, în consecință, exercitarea acestui drept trebuie să fie rezervată pentru cazurile în care utilizarea semnului de către un terț aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcțiilor mărcii și în special funcției sale esențiale de a garanta consumatorilor proveniența produsului (hotărârea Arsenal Football Club, citată anterior, punctul 51, și hotărârea din 16 noiembrie 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Rec., p. I-10989, punctul 59).
- 22 Prin urmare, aplicarea de către un terț a unui semn identic cu o marcă înregistrată pentru jucării pe modele la scară redusă de vehicule nu poate fi interzisă, conform articolului 5 alineatul (1) litera (a) din directivă, decât dacă aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcțiilor acestei mărci.

- 23 În cauza care face obiectul acțiunii principale, caracterizată prin faptul că marca respectivă este înregistrată atât pentru autovehicule, cât și pentru jucării, instanța de trimitere a explicat că, în Germania, consumatorul mediu de produse din industria jucăriilor, normal informat și suficient de atent și avizat, este obișnuit ca modelele la scară redusă să se bazeze pe exemple reale și chiar acordă o mare importanță fidelității absolute față de original, astfel încât acest consumator va înțelege logoul Opel ce figurează pe produsele Autec ca pe o indicație a faptului că este vorba de o reproducere la scară redusă a unui vehicul marca Opel.
- 24 Dacă, prin aceste explicații, instanța de trimitere a înțeles să sublinieze că publicul relevant nu percepe semnul identic cu logoul Opel ce figurează pe modelele la scară redusă comercializate de Autec ca pe o indicație a faptului că aceste produse provin de la Adam Opel sau de la o întreprindere care are legături economice cu aceasta din urmă, nu ar putea, prin urmare, decât să constate că utilizarea în discuție în acțiunea principală nu aduce atingere funcției esențiale a logoului Opel ca marcă înregistrată pentru jucării.
- 25 Îi revine instanței de trimitere sarcina de a stabili, prin raportare la consumatorul mediu de jucării din Germania, dacă utilizarea în discuție în acțiunea principală aduce atingere funcțiilor logoului Opel ca marcă înregistrată pentru jucării. De altfel, Adam Opel nu pare să fi susținut că această utilizare ar aduce atingere altor funcții ale acestei mărci în afară de funcția sa esențială.
- 26 Pe de altă parte, întemeindu-se pe hotărârea BMW, citată anterior, instanța de trimitere își pune problema dacă este vorba de o utilizare de către Autec a logoului Opel în calitate de marcă înregistrată pentru autovehicule.
- 27 În această privință, este adevărat că în cauza BMW, citată anterior, era vorba despre utilizarea unui semn identic cu marca pentru servicii care nu erau identice cu cele

pentru care această marcă era înregistrată, întrucât marca BMW, în discuție în acțiunea principală, era înregistrată pentru autovehicule, dar nu și pentru servicii de reparare de autovehicule. Totuși, autovehiculele comercializate sub marca BMW de titularul acestei mărci constituiau însuși obiectul serviciilor furnizate de terț – repararea de autovehicule –, astfel încât era obligatoriu să se identifice proveniența autovehiculelor purtând marca BMW, ce reprezentau obiectul serviciilor menționate. Luând în considerare această legătură specifică și indisolubilă între produsele purtând marca respectivă și serviciile furnizate de terț, Curtea a hotărât că, în circumstanțele specifice ale cauzei BMW, citată anterior, utilizarea de către un terț a unui semn identic cu marca pentru produse comercializate nu de către terț, ci de către titularul mărcii intră sub incidența articolului 5 alineatul (1) litera (a) din directivă.

28 Cu excepția acestei ipoteze 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 directivă 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.

29 Într-adevăr, pe de o parte, interpretarea conform căreia produsele sau serviciile avute în vedere la articolul 5 alineatul (1) litera (a) din directivă sunt cele comercializate sau furnizate de terți reiese din chiar modul de redactare a acestei dispoziții, în special din termenii „să utilizeze [...] pentru produse sau servicii”. Pe de altă parte, interpretarea contrară ar conduce la situația în care termenii „produse” și „servicii” utilizați în articolul 5 alineatul (1) litera (a) din directivă să poată desemna, uneori, produsele sau serviciile titularului mărcii, deși termenii „produse” și „servicii” folosiți în articolul 6 alineatul (1) literele (b) și (c) din directivă se referă în mod necesar la cele comercializate sau furnizate de terți, conducând astfel, contrar economiei directivei, la interpretarea aceluiași termen în mod diferit, după cum aceștia figurează în articolul 5 sau în articolul 6.

30 În acțiunea principală, întrucât Autec nu vinde autovehicule, nu se poate vorbi de o utilizare a logoului Opel de către Autec în calitate de marcă înregistrată pentru autovehicule, în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din directivă.

Cu privire la interpretarea articolului 5 alineatul (2) din directivă

31 Potrivit unei jurisprudențe constante, îi revine Curții să furnizeze instanței de trimitere toate elementele de interpretare a dreptului comunitar care pot fi utile pentru soluționarea cauzei cu care este sesizată, indiferent dacă această instanță s-a referit sau nu la ele în enunțul întrebărilor sale (a se vedea hotărârea din 7 septembrie 2004, Trojani, C-456/02, Rec., p. I-7573, punctul 38, și hotărârea din 15 septembrie 2005, Ioannidis, C-258/04, Rec., p. I-8275, punctul 20).

32 Având în vedere circumstanțele cauzei care formează obiectul acțiunii principale, trebuie de asemenea să i se ofere instanței de trimitere o interpretare a articolului 5 alineatul (2) din directivă.

33 Desigur, contrar articolului 5 alineatul (1) din directivă, articolul 5 alineatul (2) din aceasta nu le impune statelor membre să instituie în dreptul lor intern protecția pe care o definește, ci le acordă doar posibilitatea de a institui o astfel de protecție (hotărârea din 9 ianuarie 2003, Davidoff, C-292/00, Rec., p. I-389, punctul 18). Totuși, sub rezerva verificării de către instanța de trimitere, pare să rezulte din întrebările formulate de Bundesgerichtshof (Germania) și examinate de Curte în cauza Davidoff, citată anterior, că legiuitorul german a pus în aplicare dispozițiile articolului 5 alineatul (2) din directivă.

34 În acțiunea principală, în primul rând, logoul Opel este înregistrat și pentru autovehicule; în al doilea rând, sub rezerva verificării de către instanța de trimitere, este vorba despre o marcă de renume în Germania pentru acest tip de produse; în sfârșit, un autovehicul și un model la scară redusă al acestui vehicul nu sunt produse

similare. Prin urmare, utilizarea în discuție în acțiunea principală poate de asemenea să fie interzisă, conform articolului 5 alineatul (2) din directivă, dacă prin această utilizare fără motive întemeiate se obțin foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii respective, în calitate de marcă înregistrată pentru autovehicule, ori se aduce atingere acestora.

35 Adam Opel a afirmat, cu ocazia ședinței desfășurate în fața Curții, că are interesul ca modelele la scară redusă ale autovehiculelor marca Opel să fie de bună calitate și ca aceste modele să fie într-un total actualizate, deoarece, în caz contrar, reputația acestei mărci, ca marcă înregistrată pentru autovehicule, ar fi afectată.

36 Este vorba, în orice caz, de o apreciere a situației de fapt. Îi revine instanței de trimitere, de la caz la caz, sarcina de a stabili dacă utilizarea în discuție în acțiunea principală constituie o utilizare fără motive întemeiate prin care se obțin foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii, în calitate de marcă înregistrată, ori prin care se aduce atingere acestora.

37 Prin urmare, trebuie să se răspundă la prima întrebare 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, în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din directivă, 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;

- constituie, în sensul articolului 5 alineatul (2) din directivă, 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.

Cu privire la a doua întrebare

- 38 Deși, prin intermediul celei de a doua întrebări formulate, instanța de trimitere solicită în mod formal interpretarea articolului 6 alineatul (1) litera (a) din directivă, din decizia de trimitere reiese clar că aceasta este interesată în realitate de interpretarea literei (b) din același alineat.
- 39 Trebuie subliniat, în prealabil, că utilizarea logoului Opel în discuție în acțiunea principală nu ar putea fi autorizată în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (c) din directivă. Într-adevăr, aplicarea acestei mărci pe modelele la scară redusă ale Autec nu are ca scop indicarea destinației acestor jucării.
- 40 Potrivit articolului 6 alineatul (1) litera (b) din directivă, dreptul conferit de marcă nu permite titularului să interzică unui terț utilizarea, în cadrul comerțului, a indicațiilor privind felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică sau data fabricației produsului sau a prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora.
- 41 Adam Opel și guvernul francez susțin că finalitatea acestei dispoziții este în principal aceea de a împiedica faptul ca titularul unei mărci să se poată opune utilizării de către un terț a unei indicații descriptive privind o caracteristică a produselor sau a

serviciilor acestuia din urmă. Or, logoul Opel nu indică prin nimic felul, calitatea sau alte caracteristici ale modelelor la scară redusă. Comisia Comunităților Europene împărtășește aceeași opinie în privința utilizării în discuție în cauza principală, însă nu exclude ca, în alte circumstanțe de fapt, în care modelele la scară redusă ar fi destinate colecționarilor, reproducerea identică a fiecărui detaliu al vehiculului original să poată, eventual, constitui o caracteristică esențială a acestei categorii de produse, astfel încât articolul 6 alineatul (1) litera (b) din directivă să fie aplicabil și în ceea ce privește copia fidelă a mărcii.

- 42 În această privință, deși această dispoziție urmărește în primul rând să împiedice titularul unei mărci să interzică utilizarea de către concurenții săi a unuia sau a mai multor termeni descriptivi care fac parte din marca sa pentru a indica anumite caracteristici ale produselor lor (a se vedea în special hotărârea din 4 mai 1999, *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 și C-109/97, Rec., p. I-2779, punctul 28), modul său de redactare nu este nicidecum specific unei astfel de situații.
- 43 Prin urmare, nu poate fi exclus *a priori* faptul că dispoziția menționată autorizează un terț să utilizeze o marcă dacă această utilizare constă în a da o indicație referitoare la felul, calitatea sau alte caracteristici ale produselor comercializate de către acest terț, cu condiția ca utilizarea respectivă să fie conformă cu practicile loiale în domeniul industrial sau comercial.
- 44 Totuși, aplicarea unui semn identic cu o marcă înregistrată în special pentru autovehicule pe modele la scară redusă de vehicule purtând această marcă, în scopul de a reproduce în mod fidel aceste vehicule, nu urmărește să furnizeze o indicație referitoare la o caracteristică a respectivelor modele la scară redusă, ci este doar un element al reproducerii fidele a vehiculelor originale.
- 45 Trebuie, așadar, să se răspundă la a doua întrebare 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 în sensul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din directivă.

Cu privire la a treia întrebare

- 46 Având în vedere răspunsul dat la a doua întrebare, nu este necesar să se răspundă la a treia întrebare preliminară.

Cu privire la cheltuielile de judecată

- 47 Întrucât, în privința părților din acțiunea principală, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera întâi) declară:

- 1) 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, în sensul 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, 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;

— constituie, în sensul articolului 5 alineatul (2) din aceeași directivă, 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.

2) **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 în sensul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104.**

Semnături