HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a doua)

21 decembrie 2016*

„Trimitere preliminară — Marcă a Uniunii Europene — Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Articolul 9 alineatul (1) litera (b) — Articolul 15 alineatul (1) — Articolul 51 alineatul (1) litera (a) — Întinderea dreptului exclusiv acordat titularului — Perioadă de cinci ani după data înregistrării”

În cauza C-654/15,

având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Högsta domstolen (Curtea Supremă, Suedia), prin decizia din 3 decembrie 2015, primită de Curte la 7 decembrie 2015, în procedura

Länsförsäkringar AB

împotriva

Matek A/S,

CURTEA (Camera a doua),

compusă din domnul M. Ilešič (raportor), președinte de cameră, doamna A. Prechal, domnul A. Rosas, doamna C. Toader și domnul E. Jarašiūnas, judecători,

avocat general: domnul M. Campos Sánchez-Bordona,

grefier: domnul A. Calot Escobar,

având în vedere procedura scrisă,

luând în considerare observațiile prezentate:

— pentru Matek A/S, de S. Wendén și de M. Yngner, advokater;

— pentru Comisia Europeană, de T. Scharf și de K. Simonsson, în calitate de agenți,

având în vedere decizia de judecare a cauzei fără concluzii, luată după ascultarea avocatului general,

pronunță prezenta

* * Limba de procedură: suedeza.

Hotărâre

1 Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca [Uniunii Europene] (JO 2009, L 78, p. 1).

2 Această cerere a fost prezentată în cadrul unui litigiu între Länsförsäkringar AB, pe de o parte, și Matek A/S, pe de altă parte, în legătură cu o pretinsă încălcare de către aceasta din urmă a dreptului exclusiv de care beneficiază Länsförsäkringar în calitate de titular al unei mărci a Uniunii Europene.

Cadrul juridic

3 Considerentul (10) al Regulamentului nr. 207/2009 are următorul cuprins:

„Nu se justifică protejarea mărcilor [Uniunii Europene] și nici protecția, împotriva acestora, a oricărei mărci înregistrate anterior, decât în măsura în care aceste mărci sunt în mod efectiv utilizate.”

4 Articolul 9 alineatul (1) din acest regulament, intitulat „Dreptul conferit de marca Uniunii Europene”, prevede:

„O marcă [a Uniunii Europene] conferă titularului său un drept exclusiv. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să folosească, fără acordul său, în comerț:

[…]

(b) un semn pentru care, din cauza identității sau similitudinii sale cu marca [Uniunii Europene] și din cauza identității sau similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de marca [Uniunii Europene] și de semn, există un risc de confuzie pentru public; riscul de confuzie cuprinde riscul de asociere între semn și marcă;

[…]”

5 Articolul 15 alineatul (1) din regulamentul menționat, intitulat „Utilizarea mărcii [Uniunii Europene]”, este redactat astfel:

„Dacă, în termen de cinci ani de la data înregistrării, marca [Uniunii Europene] nu a făcut obiectul unei utilizări importante [a se citi «serioase»] în [Uniune] pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată sau dacă această utilizare a fost suspendată pentru un termen neîntrerupt de cinci ani, marca Uniunii Europene face obiectul sancțiunilor prevăzute de prezentul regulament, cu excepția cazului în care există un motiv întemeiat pentru a nu fi utilizată.

[…]”

6 Articolul 51 din același regulament, intitulat „Cauze de decădere”, prevede:

„(1) Titularul mărcii [Uniunii Europene] este declarat decăzut din drepturi ca urmare a unei cereri prezentate la Oficiu[l Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)] sau a unei cereri reconvenționale în cadrul unei acțiuni în contrafacere:

(a) în cazul în care, pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani, marca nu a făcut obiectul unei utilizări cu bună-credință [a se citi «serioase»] în cadrul [Uniunii] pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată și în cazul în care nu există motive întemeiate pentru neutilizare; totuși, nimeni nu poate pretinde ca titularul să fie decăzut din drepturi în cazul în care, între expirarea acestei

perioade și depunerea cererii sau a cererii reconvenționale, marca a făcut obiectul unei începeri sau unei reluări a utilizării cu bună-credință [a se citi «serioase»]; cu toate acestea, începerea sau reluarea utilizării făcută în termen de trei luni înainte de depunerea cererii sau a cererii reconvenționale, acest termen începând să curgă cel mai devreme la expirarea perioadei neîntrerupte de cinci ani de neutilizare, nu este luată în considerare atunci când pregătirile pentru începerea sau reluarea utilizării intervin numai după ce titularul a aflat că cererea sau cererea reconvențională ar putea fi depusă;

[…]

(2) În cazul în care cauza de decădere nu există decât pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care marca [Uniunii Europene] a fost înregistrată, titularul nu este declarat decăzut din drepturi decât pentru produsele sau serviciile respective.”

7 Articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, intitulat „Efecte ale decăderii și ale nulității”, prevede:

„(1) Se consideră că marca [Uniunii Europene] nu a avut, începând cu data depunerii cererii de decădere sau a cererii reconvenționale, efectele prevăzute de prezentul regulament, după cum titularul este declarat decăzut din drepturile sale în totalitate sau doar în parte. La cererea uneia dintre părți, prin hotărâre poate fi stabilită o dată anterioară la care a intervenit una dintre cauzele de decădere.”

8 Potrivit articolului 99 din acest regulament, intitulat „Prezumția de validitate – Apărare pe fond”:

„(1) Instanțele competente în domeniul mărcilor [Uniunii Europene] consideră marca [Uniunii Europene] valabilă, în afară de cazul în care pârâtul îi contestă validitatea printr-o cerere reconvențională de decădere sau în nulitate.

[…]

(3) În acțiunile menționate la articolul 96 literele (a) și (c), excepția de decădere sau de nulitate a mărcii [Uniunii Europene], prezentată pe o altă cale decât cererea reconvențională, este admisibilă în măsura în care pârâtul pune în evidență că titularul mărcii [Uniunii Europene] ar putea fi decăzut din drepturi pentru utilizare insuficientă sau că marca ar putea fi declarată nulă pentru motivul existenței unui drept anterior al pârâtului.”

9 Regulamentul nr. 207/2009 a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/2424 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), care a intrat în vigoare la 23 martie 2016.

10 În temeiul acestui din urmă regulament, articolul 99 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009 este înlocuit cu următorul text:

„În acțiunile menționate la articolul 96 literele (a) și (c), excepția de decădere din drepturi a titularului mărcii UE, prezentată pe o altă cale decât cererea reconvențională, este admisibilă în măsura în care pârâtul pune în evidență că titularul mărcii UE ar putea fi decăzut din drepturi pentru neutilizare efectivă în momentul introducerii acțiunii în contrafacere.”

Litigiul principal și întrebările preliminare

11 Länsförsäkringar, care exercită activități în domeniul bancar, al investițiilor și al asigurărilor, este titulara mărcii Uniunii Europene figurative nr. 005423116. Această marcă a fost înregistrată la 4 ianuarie 2008 printre altele pentru servicii din clasele 36 și 37 în sensul Aranjamentului de la Nisa

privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare (denumit în continuare „Aranjamentul de la Nisa”). Această înregistrare vizează, în ceea ce privește clasa 36, printre altele, intermediere imobiliară, evaluare de proprietăți imobiliare, închiriere de apartamente și spații comerciale și administrare de bunuri imobile și, în ceea ce privește clasa 37, construcția de clădiri, servicii de reparații, întreținere și instalații.

12 Principala activitate desfășurată de Matek constă în fabricarea și asamblarea de case din lemn. În cadrul acestei activități, Matek a început în cursul anului 2007 să utilizeze un logo, pe care l-a înregistrat în cursul anului 2009 pentru produse din clasa 19 în sensul Aranjamentului de la Nisa, care acoperă „materiale de construcții nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcții; asfalt, smoală și bitum; construcții nemetalice transportabile; monumente (cu excepția celor din metal)”.

13 Apreciind că, prin utilizarea acestui logo în anii 2008-2011, Matek a încălcat dreptul exclusiv conferit de marca Uniunii Europene al cărei titular este, Länsförsäkringar a sesizat Stockholms tingsrätt (Tribunalul de Primă Instanță din Stockholm, Suedia) cu o cerere întemeiată pe articolul 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, prin care solicita interzicerea utilizării de către Matek, în Suedia, în comerț, a unor semne similare cu această marcă, sub sancțiunea aplicării unor penalități cu titlu cominatoriu. Stockholms tingsrätt (Tribunalul de Primă Instanță din Stockholm) a admis această cerere.

14 Svea hovrätt (Curtea de Apel din Svea, Suedia) a infirmat această decizie. Astfel, deși instanța de apel a considerat că logoul utilizat de Matek era similar cu marca Uniunii Europene înregistrate de Länsförsäkringar, ea a statuat, contrar Stockholms tingsrätt (Tribunalul de Primă Instanță din Stockholm), că examinarea similitudinii produselor și serviciilor în cauză nu trebuia efectuată pe baza înregistrării oficiale a acestei mărci, ci a activității exercitate în mod real de titular. Svea hovrätt (Curtea de Apel din Svea) a concluzionat astfel, în cadrul unei aprecieri globale, că nu exista niciun risc de confuzie în speță.

15 Länsförsäkringar a formulat recurs la instanța de trimitere, Högsta domstolen (Curtea Supremă, Suedia), susținând că aprecierea riscului de confuzie, în sensul articolului 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, trebuie să se bazeze, în perioada de cinci ani care urmează înregistrării unei mărci a Uniunii Europene, exclusiv pe această înregistrare, iar nu pe utilizarea efectivă a acestei mărci.

16 Potrivit instanței de trimitere, jurisprudența Curții nu permite să se determine importanța care trebuie acordată, în scopul aplicării articolului 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, înregistrării în raport cu utilizarea efectivă a unei mărci a Uniunii Europene în situația în care un terț utilizează fără autorizație, în comerț, un semn similar cu o astfel de marcă în perioada de cinci ani care urmează înregistrării acesteia.

17 În aceste condiții, Högsta domstolen (Curtea Supremă) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

„1) Afectează dreptul exclusiv al titularului faptul că, într-o perioadă de cinci ani de la data înregistrării, marca [Uniunii Europene] nu a făcut obiectul unei utilizări serioase de către titular în Uniunea Europeană pentru produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată?

2) În cazul în care răspunsul la prima întrebare este afirmativ, în ce condiții și în ce mod influențează această situație dreptul exclusiv?”

Cu privire la întrebările preliminare

18 Prin intermediul întrebărilor adresate, care trebuie examinate împreună, instanța de trimitere solicită să se stabilească în esență dacă articolul 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie interpretat în sensul că, în perioada de cinci ani care urmează înregistrării unei mărci a Uniunii Europene, titularul său poate, în cazul unui risc de confuzie, să interzică terților să utilizeze în comerț un semn identic sau similar cu marca sa pentru toate produsele și serviciile identice sau similare cu cele pentru care a fost înregistrată această marcă, fără să fie obligat să demonstreze o utilizare serioasă a mărcii respective pentru aceste produse sau servicii.

19 Matek apreciază că articolul 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 este aplicabil numai în cazul în care marca Uniunii Europene în cauză este utilizată efectiv.

20 Dimpotrivă, Comisia Europeană consideră că rezultă din coroborarea acestei dispoziții cu articolul 15 alineatul (1) și cu articolul 51 alineatul (1) punctul (a) din acest regulament că dreptul exclusiv conferit titularului în perioada de cinci ani de la înregistrarea acestei mărci se aplică ansamblului produselor și serviciilor pentru care aceasta a fost înregistrată, indiferent de aspectul dacă a făcut sau nu a făcut obiectul unei utilizări serioase în Uniune pentru aceste produse sau servicii. După expirarea acestei perioade, ar incumba pârâtului într-o acțiune în contrafacere să invoce, în temeiul articolului 99 alineatul (3) din regulamentul menționat, faptul că titularul poate fi decăzut din drepturile sale pentru utilizarea insuficientă a respectivei mărci.

21 Din dosarul prezentat Curții rezultă că instanța de trimitere este confruntată, printre altele, cu întrebarea dacă, în perioada de cinci ani care urmează înregistrării unei mărci a Uniunii Europene, similitudinea produselor și serviciilor în cauză și, prin urmare, existența unui risc de confuzie, în sensul articolului 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, trebuie apreciate luând în considerare ansamblul produselor și serviciilor pentru care a fost înregistrată această marcă sau, dimpotrivă, numai pe baza produselor și serviciilor pentru care titularul a început deja o utilizare serioasă a mărcii menționate.

22 Potrivit articolului 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, titularul unei mărci a Uniunii Europene este îndreptățit să interzică oricărui terț să folosească, fără acordul său, în comerț, un semn pentru care, din cauza identității sau similitudinii sale cu marca respectivă și din cauza identității sau similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de aceasta și de semn, există un risc de confuzie pentru public.

23 Deși această dispoziție nu conține nicio precizare cu privire la cum trebuie să fi utilizat marca Uniunii Europene titularul său pentru a se putea prevala de dreptul exclusiv conferit de aceasta, articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 prevede în schimb că, în cazul în care, în termen de cinci ani de la data înregistrării, marca Uniunii Europene nu a făcut obiectul unei utilizări serioase în Uniune pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată sau dacă această utilizare a fost suspendată pentru un termen neîntrerupt de cinci ani, această marcă face obiectul sancțiunilor prevăzute de acest regulament, cu excepția cazului în care titularul se poate prevala de motive întemeiate pentru neutilizare.

24 În această privință, articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 prevede că, într-o astfel de ipoteză și sub rezerva precizărilor ulterioare prevăzute de acesta, titularul mărcii Uniunii Europene este declarat decăzut din drepturi ca urmare a unei cereri prezentate la EUIPO sau a unei cereri reconvenționale în cadrul unei acțiuni în contrafacere. Articolul 51 alineatul (2) din acest regulament precizează pe de altă parte că, în cazul în care cauza de decădere nu există decât pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care marca menționată a fost înregistrată, titularul nu este declarat decăzut din drepturi decât pentru produsele sau serviciile respective.

25 Prin stabilirea la articolul 15 alineatul (1) și la articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 a unei reguli de decădere din drepturile conferite de marca Uniunii Europene din cauza neutilizării pentru o perioadă de cinci ani, legiuitorul Uniunii a intenționat, astfel cum reiese din considerentul (10) al acestui regulament, să supună conservarea drepturilor legate de marca Uniunii Europene condiției ca aceasta să fie utilizată efectiv. Această condiție se explică prin considerația că nu ar fi justificat ca o marcă neutilizată să obstrucționeze concurența prin limitarea gamei de semne care pot fi înregistrate ca marcă de alte persoane și prin eliminarea posibilității concurenților de a utiliza un semn identic sau similar cu această marcă cu ocazia introducerii pe piața internă a unor produse sau servicii identice sau similare cu cele care sunt protejate de marca în cauză (a se vedea în acest sens Hotărârea din 19 decembrie 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, punctul 32, și Hotărârea din 26 septembrie 2013, Centrotherm Systemtechnik/OAPI și Centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, punctul 54).

26 Din modul de redactare și din finalitatea articolului 15 alineatul (1) și ale articolului 51 alineatul (1) litera (a) și alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 reiese că, până la expirarea termenului de cinci ani de la înregistrarea mărcii Uniunii Europene, titularul nu poate fi declarat decăzut din drepturile sale nici pentru o parte, nici pentru ansamblul produselor sau serviciilor pentru care este înregistrată această marcă. Aceste dispoziții conferă astfel titularului un termen de grație pentru a începe o utilizare serioasă a mărcii sale, în cursul căruia se poate prevala de dreptul exclusiv conferit de aceasta, în temeiul articolului 9 alineatul (1) din acest regulament, pentru ansamblul acestor produse și servicii, fără a fi obligat să demonstreze o asemenea utilizare.

27 Prin urmare, pentru a stabili, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) litera (b) din regulamentul menționat, dacă produsele sau serviciile pretinsului autor al contrafacerii prezintă o identitate sau o similitudine cu produsele sau serviciile acoperite de marca Uniunii Europene în cauză, trebuie să se aprecieze, în perioada de cinci ani care urmează înregistrării mărcii Uniunii Europene, întinderea dreptului exclusiv conferit în temeiul acestei dispoziții având în vedere produsele și serviciile, astfel cum sunt vizate de înregistrarea mărcii, iar nu în raport cu utilizarea acestei mărci de către titular în această perioadă.

28 În sfârșit, deși începând de la momentul expirării termenului de cinci ani de la înregistrarea mărcii Uniunii Europene întinderea acestui drept exclusiv poate fi afectată de constatarea, efectuată ca urmare a unei cereri reconvenționale sau a unei apărări pe fond introduse de terț în cadrul unei acțiuni în contrafacere, că titularul nu a început încă la acel moment o utilizare serioasă a mărcii sale pentru o parte sau pentru ansamblul produselor și serviciilor pentru care aceasta a fost înregistrată, trebuie totuși să se constate că din decizia de trimitere nu reiese că aceasta ar fi situația în speță și că instanța de trimitere ar solicita clarificări în legătură cu acest subiect.

29 Având în vedere ansamblul considerațiilor care precedă, trebuie să se răspundă la întrebările adresate că articolul 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 coroborat cu articolul 15 alineatul (1) și cu articolul 51 alineatul (1) litera (a) din acest regulament trebuie interpretat în sensul că, în perioada de cinci ani care urmează înregistrării unei mărci a Uniunii Europene, titularul său poate, în cazul unui risc de confuzie, să interzică terților să utilizeze în comerț un semn identic sau similar cu marca sa pentru toate produsele și serviciile identice sau similare cu cele pentru care a fost înregistrată această marcă, fără să fie obligat să demonstreze o utilizare serioasă a mărcii respective pentru aceste produse sau servicii.

Cu privire la cheltuielile de judecată

30 Întrucât, în privința părților din litigiul principal, 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 a doua) declară:

Articolul 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca [Uniunii Europene] coroborat cu articolul 15 alineatul (1) și cu articolul 51 alineatul (1) litera (a) din acest regulament trebuie interpretat în sensul că, în perioada de cinci ani care urmează înregistrării unei mărci a Uniunii Europene, titularul său poate, în cazul unui risc de confuzie, să interzică terților să utilizeze în comerț un semn identic sau similar cu marca sa pentru toate produsele și serviciile identice sau similare cu cele pentru care a fost înregistrată această marcă, fără să fie obligat să demonstreze o utilizare serioasă a mărcii respective pentru aceste produse sau servicii.

Semnături