CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL
DOMNUL GIOVANNI PITRUZZELLA
prezentate la 18 septembrie 2019[1]

Cauza C-622/18

AR
împotriva
Cooper International Spirits LLC,
St Dalfour SAS,
Établissements Gabriel Boudier SA

[cerere de decizie preliminară formulată de Cour de cassation (Curtea de Casație, Franța)]

„Trimitere preliminară – Apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la mărci – Decădere din drepturile asupra unei mărci pentru lipsa utilizării serioase – Dreptul titularului mărcii de a se opune utilizării de către un terț a unui semn identic sau similar pentru perioada anterioară datei de la care produce efecte decăderea”

1. Titularul unei mărci, care nu a exploatat-o niciodată și a fost declarat decăzut din drepturile sale asupra acesteia pentru lipsa utilizării serioase la expirarea termenului de cinci ani de la data publicării înregistrării, poate introduce o acțiune în contrafacere și solicita repararea prejudiciului pe care l-ar fi suferit din cauza utilizării de către un terț, înainte de data de la care produce efecte decăderea, a unui semn similar pentru produse sau servicii identice sau similare care poate genera confuzie cu marca sa?

2. Aceasta este în esență întrebarea adresată de Cour de cassation (Curtea de Casație, Franța) în cererea de decizie preliminară care face obiectul prezentelor concluzii, care privește interpretarea articolului 5 alineatul (1) litera (b) și a articolelor 10 și 12 din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci[2].

3. Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între AR, pe de o parte, și societățile Cooper International Spirits LLC (denumită în continuare „Cooper International”), Établissements Gabriel Boudier SA (denumită în continuare „Établissements Boudier”) și St Dalfour SAS (denumită în continuare „Dalfour”) în legătură cu pretinse acte de contrafacere a mărcii franceze înregistrate „SAINT GERMAIN” săvârșite înainte de decăderea din drepturile asupra acesteia din urmă.

1 Limba originală: franceza.

2 JO 2008, L 299, p. 25. Directiva 2008/95 a fost înlocuită, începând de la 15 ianuarie 2019, cu Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 2015, L 336, p. 1), care a procedat la reformarea sa.

I. Cadrul juridic

A. Dreptul Uniunii

4. Articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2008/95 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 a serviciilor aflate sub incidența mărcii și a semnului, există un risc de confuzie din partea publicului; riscul de confuzie include riscul de asociere între semn și marcă."

5. Articolul 10 din Directiva 2008/95, intitulat „Utilizarea mărcii", prevede la alineatul (1):

„Dacă, în termen de cinci ani de la data la care procedura de înregistrare s-a încheiat, marca nu a fost utilizată [în mod serios] de către titular în statul membru în cauză pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta este înregistrată sau dacă o astfel de utilizare a fost suspendată pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani, marca este supusă sancțiunilor prevăzute în prezenta directivă, cu excepția cazului în care există un motiv întemeiat pentru a nu fi fost utilizată."

6. Sub titlul „Motive de decădere", articolul 12 din Directiva 2008/95 prevede la alineatul (1):

„Titularul unei mărci poate fi decăzut din drepturile sale dacă, pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani, marca nu a fost utilizată în mod serios, în statul membru în cauză, pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta este înregistrată și dacă nu există motive întemeiate pentru a nu fi fost utilizată."

B. Dreptul francez

7. Articolul R. 712-23 din code de la propriété intellectuelle (Codul proprietății intelectuale) precizează că „[d]ata la care o marcă este considerată înregistrată, printre altele pentru aplicarea articolelor L-712-4 și L-712-5, este: 1° [p]entru mărcile franceze, cea a *Bulletin officiel de la propriété industrielle* [Buletinul Oficial de Proprietate Industrială] în care este publicată înregistrarea"

8. Potrivit articolului L. 713-1 din Codul proprietății intelectuale, „[î]nregistrarea mărcii conferă titularului său un drept de proprietate asupra acestei mărci pentru produsele și serviciile desemnate".

9. Articolul L. 713-2 din acest cod, care interzice actele desemnate, în dreptul mărcilor franceze, ca acte de „contrafacere prin reproducere", prevede:

„Se interzic, cu excepția autorizării din partea proprietarului:

a) reproducerea, utilizarea sau aplicarea unei mărci, chiar cu adăugarea unor cuvinte precum: «formulă, modalitate, sistem, imitație, gen, metodă», precum și utilizarea unei mărci reproduse, pentru produse sau servicii identice cu cele desemnate în înregistrare; […]".

10. Articolul L 713-3 litera b) din același cod, care vizează în schimb actele care fac parte din categoria „contrafacerii prin imitare”, prevede că „[s]e interzic, cu excepția autorizării din partea proprietarului, în cazul în care poate rezulta un risc de confuzie în percepția publicului […], imitarea unei mărci și utilizarea unei mărci imitate, pentru produse sau servicii identice sau similare cu cele desemnate în înregistrare.”

11. Articolul L 714-5 primul paragraf din Codul proprietății intelectuale prevede:

„Este decăzut din drepturile sale proprietarul mărcii care, fără motive întemeiate, nu a utilizat-o în mod serios, pentru produsele și serviciile vizate în înregistrare, pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani.”

12. Ultimul paragraf al acestui articol prevede că „[d]ecăderea produce efecte la data expirării termenului de cinci ani prevăzut la primul paragraf al prezentului articol. Ea are un efect absolut.”

II. Litigiul principal, întrebarea preliminară și procedura în fața Curții

13. AR, reclamant în litigiul principal, era titularul mărcii franceze semifigurative „SAINT GERMAIN”, depusă la 5 decembrie 2005 și a cărei înregistrare a fost publicată la 12 mai 2006, pentru a desemna, printre altele, produsele „băuturi alcoolice (cu excepția berii), cidru, digestive, vinuri și băuturi spirtoase, extracte sau esențe alcoolice” (denumite în continuare „produsele în discuție în litigiul principal”).

14. Aflând că societatea Cooper International, cu sediul în Statele Unite, distribuia un lichior de soc sub denumirea „St-Germain”, fabricat de societatea Dalfour și de un subcontractant al acesteia din urmă, Établissements Boudier, AR a introdus la 8 iunie 2012, împotriva acestor trei societăți (denumite în continuare împreună „pârâtele din litigiul principal”), la tribunal de grande instance de Paris (Tribunalul de Mare Instanță din Paris, Franța) o acțiune în contrafacerea mărcii prin reproducere sau, în subsidiar, prin imitare.

15. Într-o acțiune paralelă, introdusă de societatea de drept american Osez vous? International Spirits LLC[3], tribunal de grande instance de Nanterre (Tribunalul de Mare Instanță din Nanterre, Franța), printr-o hotărâre din 28 februarie 2013, reținând că AR nu a făcut dovada unei utilizări serioase a mărcii franceze „SAINT GERMAIN” de la depunerea sa, a pronunțat decăderea din drepturile sale asupra acesteia pentru produsele în discuție în litigiul principal începând cu 13 mai 2011, și anume la expirarea termenului de cinci ani care a curs de la data publicării înregistrării mărcii. Această hotărâre a fost confirmată printr-o hotărâre a cour d’appel de Versailles (Curtea de Apel din Versailles, Franța) din 11 februarie 2014, care, întrucât nu a făcut obiectul unui recurs, a devenit irevocabilă.

16. În fața tribunal de grande instance de Paris (Tribunalul de Mare Instanță din Paris), AR și-a menținut cererile în contrafacere pentru perioada neacoperită de prescripție și anterioară decăderii, și anume între 8 iunie 2009 și 13 mai 2011.

17. Prin hotărârea din 16 ianuarie 2015, această instanță, după ce a reținut că nu avusese loc nicio exploatare a mărcii în discuție după depunerea acesteia, a respins toate cererile formulate de AR [denumită în continuare „hotărârea tribunal de grande instance de Paris (Tribunalul de Mare Instanță din Paris)”].

3 Din actele referitoare la această acțiune reiese că societatea Osez vous? International Spirits LLC este titulara mărcii Uniunii Europene „SAINT GERMAIN”, depusă la 17 aprilie 2007 pentru a desemna vinuri și alte băuturi alcoolice, cu excepția berii.

18. Prin hotărârea din 13 septembrie 2016, cour d'appel de Paris (Curtea de Apel din Paris, Franța) a confirmat această hotărâre [denumită în continuare „hotărârea cour d'appel de Paris (Curtea de Apel din Paris)"]. După ce a considerat, având în vedere diferențele dintre semnele în conflict, că contrafacerea invocată de AR nu putea fi reținută decât în raport cu articolul L. 713-3 din Codul proprietății intelectuale, și anume ca act de contrafacere prin imitare, cour d'appel de Paris (Curtea de Apel din Paris) a considerat că aprecierea riscului de confuzie în percepția publicului presupune că marca invocată a făcut obiectul unei exploatări care a pus-o în contact cu consumatorii. În această privință, ea a amintit mai întâi că tribunal de grande instance de Nanterre (Tribunalul de Mare Instanță din Nanterre), aprobat de cour d'appel de Versailles (Curtea de Apel din Versailles), a pronunțat decăderea parțială din drepturile AR asupra mărcii în discuție în litigiul principal pentru lipsa utilizării serioase. Ulterior, după ce a examinat documentele depuse în cadrul dezbaterilor de AR, ea a constatat că acesta din urmă nu a reușit să demonstreze că marca sa a fost exploatată efectiv. În consecință, ea a concluzionat că AR nu putea invoca în mod util nici o atingere adusă funcției de garanție de origine a acestei mărci, care nu fusese pusă în contact cu publicul [4], nici monopolului de exploatare conferit de aceasta [5].

19. La 21 decembrie 2016, AR a formulat recurs împotriva hotărârii cour d'appel de Paris (Curtea de Apel din Paris). În susținerea recursului, el invocă o încălcare a articolelor L. 713-3 și L. 714-5 din Codul proprietății intelectuale. El reproșează cour d'appel de Paris (Curtea de Apel din Paris) că a respins acțiunile sale în contrafacere deși, în perioada de cinci ani de la înregistrarea mărcii sale, el avea dreptul să interzică terților să utilizeze, în cadrul comerțului, un semn identic sau similar și de natură să aducă atingere funcțiilor mărcii menționate, fără să trebuiască să demonstreze o utilizare serioasă a acesteia și, prin urmare, fără să demonstreze că aceasta a fost exploatată efectiv. AR susține că, întrucât înregistrarea este cea care stabilește obiectul dreptului exclusiv asupra mărcii, riscul de confuzie în sensul articolului L. 713-3 din Codul proprietății intelectuale trebuie apreciat în mod abstract, prin raportare la obiectul înregistrării mărcii invocate, dacă este cazul neexploatată, iar nu în raport cu o situație concretă de pe piață și că, astfel, poate exista un risc de confuzie și, în consecință, contrafacerea poate să fie gravă, în prezența unei mărci neexploatate și, prin urmare, necunoscută de consumatori. El susține, în plus, că nu este necesar ca marca protejată să fie efectiv exploatată pentru a verifica dacă aceasta își îndeplinește funcțiile, că este suficient ca semnul în litigiu să aducă atingere funcțiilor „potențiale" ale mărcii și că întotdeauna contrafacerea a fost apreciată în raport cu utilizarea semnului contrafăcut, iar nu cu utilizarea semnului înregistrat.

20. La rândul lor, pârâtele din litigiul principal susțin că utilizarea unui semn poate aduce atingere dreptului exclusiv al titularului mărcii numai în cazul în care compromite una dintre funcțiile sale, că o marcă își exercită funcția esențială numai în cazul în care aceasta este efectiv exploatată de titularul său pentru a indica originea comercială a produselor sau a serviciilor desemnate în înregistrarea sa și că, în cazul în care nu își exploatează marca în conformitate cu funcția sa esențială, titularul nu se poate plânge de vreo atingere sau de vreun risc de atingere adusă funcției respective. Acestea susțin că, de fapt, întrucât titularul nu utilizează marca sa pentru a distinge produsele sale, nu există niciun risc ca publicul să fie determinat să stabilească vreo legătură între produsele menționate și cele ale unui terț care ar utiliza un semn similar și ca acesta să poată fi indus în eroare cu privire la originea produselor în cauză. Potrivit acestor societăți, dreptul mărcilor ar fi deturnat de la finalitatea sa și nu și-ar mai îndeplini rolul de element esențial al unui sistem de concurență nedenaturată, în cazul în care s-ar admite că persoana care s-a mulțumit să solicite înregistrarea unei mărci, fără să o exploateze vreodată, își poate rezerva posibilitatea de a solicita daune interese unor terți care ar exploata semne similare. Aceasta ar însemna să se recunoască titularului respectiv un avantaj concurențial cu totul necuvenit.

4 Potrivit aprecierilor cour d'appel de Paris (Curtea de Apel din Paris), documentele depuse de AR se limitau la a dovedi caracterul real al pregătirilor în vederea lansării unei creme de coniac care poartă marca în discuție în litigiul principal, precum și participarea societății deținute de AR la târguri profesioniste în cursul anului 2007.

5 Cour d'appel de Paris (Curtea de Apel din Paris) a exclus de asemenea o atingere adusă funcției de investiție a mărcii, invocată de AR făcând trimitere la Hotărârea din 22 septembrie 2011, Interflora și Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604).

21. Instanța de trimitere deduce din faptul că motivul de casare este întemeiat pe încălcarea articolului L. 713-3 din Codul proprietății intelectuale, că AR nu critică hotărârea cour d'appel de Paris (Curtea de Apel din Paris), întrucât nu s-a examinat contrafacerea decât în raport cu acest articol, care impune, pentru a exista o contrafacere, să fie dovedită existența unui risc de confuzie în percepția publicului [6]. Făcând trimitere la Hotărârea din 18 iunie 2009, L'Oréal și alții (C-487/07, EU:C:2009:378, punctele 58 și 59), această instanță consideră că, în ceea ce privește aprecierea contrafacerii prin imitare, trebuie cercetată doar atingerea care ar fi fost adusă funcției esențiale a mărcii, ca urmare a unui astfel de risc de confuzie.

22. Instanța de trimitere amintește că în Hotărârea din 21 decembrie 2016, Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998, denumită în continuare „Hotărârea Länsförsäkringar"), Curtea, pronunțându-se cu privire la interpretarea articolului 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 [7], a declarat că în perioada de cinci ani de la înregistrarea 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. Deși subliniază că interpretarea reținută în această hotărâre poate fi transpusă la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/95, dată fiind similitudinea dintre textele celor două dispoziții, această instanță subliniază că situația cu privire la care Curtea a trebuit să se pronunțe în hotărârea menționată, în care perioada de cinci ani nu era încă încheiată și în care, prin definiție, nu se putuse formula nicio cerere de decădere pentru lipsa utilizării serioase, nu este aceeași cu cea din litigiul principal. Aceasta ar ridica problema dacă cel care nu a exploatat niciodată marca sa și care a fost decăzut din drepturile sale asupra acesteia la expirarea termenului de cinci ani poate să se plângă că a suferit o atingere adusă funcției esențiale a mărcii sale și un prejudiciu, ca urmare a utilizării de către un terț a unui semn identic sau similar în perioada de cinci ani de la înregistrarea mărcii și să solicite despăgubiri.

23. În acest context, prin decizia din 26 septembrie 2018, Cour de cassation (Curtea de Casație) a suspendat judecarea cauzei aflate pe rolul său și a adresat următoarea întrebare preliminară:

„Articolul 5 alineatul (1) litera (b), articolul 10 și articolul 12 din Directiva [2008/95] trebuie interpretate în sensul că titularul, care nu a exploatat niciodată marca sa și a fost decăzut din drepturile sale asupra acesteia la expirarea perioadei de cinci ani de la data publicării înregistrării sale, poate obține repararea unui prejudiciu pentru contrafacere, invocând o atingere adusă funcției esențiale a mărcii sale, cauzată de utilizarea de către un terț, înainte de data de la care produce efecte decăderea, a unui semn similar cu marca respectivă pentru a desemna produse sau servicii identice sau similare cu cele pentru care a fost înregistrată această marcă?"

24. În cauza care face obiectul prezentelor concluzii, au depus observații scrise AR, Cooper International (împreună cu Dalfour), Établissements Boudier, guvernul francez și Comisia Europeană. Aceste părți interesate și-au prezentat observațiile orale în ședința care a avut loc în fața Curții la 12 iunie 2019.

6 Astfel cum am arătat la punctul 14 din prezentele concluzii, în fața tribunal de grande instance de Paris (Tribunalul de Mare Instanță din Paris), AR a invocat de asemenea o încălcare a articolului L 713-2, care interzice „contrafacerea prin reproducere" a mărcii.

7 Regulamentul Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca Uniunii Europene (JO 2009, L 78, p. 1). Acest regulament a fost înlocuit începând cu 1 octombrie 2017 de Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (JO 2017, L 154, p. 1).

III. Analiză

A. Regimul decăderii și ratio a acestuia

25. Dreptul mărcilor armonizat al statelor membre, la fel ca sistemul mărcii Uniunii Europene, este întemeiat pe recunoașterea unor drepturi privative numai titularilor semnelor distinctive menite să fie utilizate în comerț și deci să fie prezente pe piață.

26. După cum a precizat Curtea în Hotărârea din 19 decembrie 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, punctul 32), din considerentul (9) al Directivei 2008/95[8] rezultă astfel că legiuitorul Uniunii a intenționat să subordoneze conservarea drepturilor legate de marca națională condiției de a fi utilizată efectiv.

27. Această condiție de utilizare, pe de o parte, urmărește să garanteze că marca înregistrată își exercită funcția distinctivă în mod concret, iar nu doar potențial și, pe de altă parte, urmărește obiective proconcurențiale.

28. Astfel, o marcă neutilizată poate obstrucționa concurența, „prin limitarea gamei de semne care pot fi înregistrate ca marcă de alte persoane și prin eliminarea posibilității concurenților de a utiliza marca respectivă sau o marcă similară atunci când introduc pe piața internă produse sau servicii care sunt identice sau similare cu cele protejate de marca în cauză”[9].

29. Pentru aceleași motive neutilizarea unei mărci (națională sau a Uniunii Europene) riscă de asemenea să restrângă libera circulație a mărfurilor și libera prestare a serviciilor[10]. Prin urmare, condiția utilizării mărcii servește de asemenea obiectivele de realizare a pieței interne.

30. Atât directivele de armonizare a drepturilor mărcilor statelor membre, cât și regulamentele care reglementează marca Uniunii Europene care s-au succedat au prevăzut așadar că, deși drepturile asupra mărcii (națională și a Uniunii Europene) se dobândesc prin simpla formalitate a înregistrării[11], păstrarea acestor drepturi este posibilă numai dacă semnul face obiectul unei „utilizări serioase” în comerț[12].

31. Articolul 12 alineatul (1) din Directiva 2008/95[13], prevăzând pierderea drepturilor asupra mărcii în lipsa unei utilizări serioase a acesteia pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată, urmărește să asigure că dreptul privativ legat de înregistrare poate fi exercitat doar cu privire la semne care își îndeplinesc efectiv funcția distinctivă, precum și să garanteze că numai mărcile exploatate efectiv vor fi menținute în registrele mărcilor naționale.

32. Decăderea prevăzută la articolul 12 alineatul (1) din Directiva 2008/95 se produce în cazul neutilizării mărcii pe o perioadă de cinci ani.

8 A se vedea în același sens considerentul (10) al Regulamentului nr. 207/2009 și, în ceea ce privește textele în vigoare în prezent, considerentul (31) al Directivei 2015/2436 și considerentul (24) al Regulamentului 2017/1001.

9 Hotărârea din 19 decembrie 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, punctul 32) (cu privire la marca Uniunii Europene); în același sens a se vedea Concluziile avocatului general Sharpston prezentate în această cauză (EU:C:2012:422, punctele 30 și 32). A se vedea de asemenea Hotărârea Länsförsäkringar (punctul 25). Aceleași considerații se aplică mărcii naționale.

10 A se vedea Hotărârea din 19 decembrie 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, punctul 32), tot în ceea ce privește marca Uniunii Europene.

11 A se vedea articolul 5 din Directiva 2008/95 și articolul 9 din Regulamentul 2017/1001.

12 A se vedea, în ceea ce privește actele în vigoare în prezent, articolul 19 alineatul (1) din Directiva 2015/2436 și articolul 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 2017/1001.

13 Alineatul (2) al articolului 12 din Directiva 2008/95 prevede alte cauze de decădere din drepturile asupra mărcilor care nu sunt relevante în cauza care face obiectul prezentelor concluzii.

33. Articolul 10 alineatul (1) din Directiva 2008/95 distinge, în această privință, între cazul în care marca nu a fost utilizată în mod serios în perioada de cinci ani de la înregistrarea sa ori o astfel de utilizare a fost inițiată, dar a fost suspendată pentru o perioadă neîntreruptă de cinci ani. Cauza care face obiectul prezentelor concluzii privește doar prima dintre cele două situații, motiv pentru care, în continuarea acestora, ne vom referi doar la această cauză de decădere pentru lipsa utilizării.

B. Exercitarea dreptului exclusiv asupra mărcii în cadrul acțiunii în contrafacere

34. Protecția mărcii înregistrate este asigurată prin recunoașterea unui drept exclusiv titularului său, căruia îi corespunde o obligație de abținere a tuturor terților (neautorizați). Acest *ius excludendi* nu este totuși absolut.

35. Pe de o parte, el vizează activitatea titularului (sau a terților autorizați de acesta) în producerea și în distribuirea de bunuri sau servicii și privește așadar utilizarea mărcii, iar nu marca în sine, ceea ce împiedică interpretarea drepturilor conferite de acest titlu de proprietate intelectuală ca drepturi de proprietate clasice [14].

36. Pe de altă parte, el poate fi activat numai în cazul în care se întrunesc elementele constitutive ale uneia dintre ipotezele prevăzute la articolul 5 din Directiva 2008/95 [15], ceea ce presupune că s-a dovedit o utilizare nelegală a unui semn identic sau similar cu marca înregistrată, precum și existența unui prejudiciu (grav) adus intereselor protejate ale titularului acesteia [16].

37. Dreptul mărcilor armonizat la nivelul Uniunii Europene a extins obiectul acțiunii în contrafacere dincolo de situația sa tipică, care vizează atingerea adusă funcției distinctive a mărcii [17], în care afectarea intereselor titularului mărcii este însoțită de un prejudiciu adus publicului sub forma unui risc de a fi indus în eroare la momentul alegerilor sale de cumpărare și de consum [18].

38. Criteriul care delimitează perimetrul protecției asigurate prin acțiunea în contrafacere este identificat de Curte în raport cu funcțiile recunoscute și protejate din punct de vedere juridic ale acestei mărci, și anume, pe lângă funcția esențială, de indicare a originii, cele de comunicare, de investiție, de publicitate și de garantare a calității [19].

14 A se vedea în acest sens Concluziile avocatului general Poiares Maduro prezentate în cauzele conexate Google France și Google (C-236/08-C-238/08, EU:C:2009:569, punctul 103). Marca poate fi în mod evident avută în vedere și ca bun în sine, care poate face obiectul unei cesiuni sau al unei licențe, însă, în contextul prezentelor concluzii, acest aspect al dreptului asupra mărcii nu este luat în considerare.

15 În acest sens a se vedea Hotărârea din 12 noiembrie 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651), în care după ce a afirmat, făcând trimitere la al zecelea considerent al Primei directive 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), care a precedat Directiva 2008/95, caracterul absolut al protecției mărcii în cazul dublei identități de semne și de produse și servicii (punctul 50), Curtea a precizat, la punctele 51 și 52, că exercitarea dreptului exclusiv prevăzut la articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 [identic cu articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2008/95] 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 garanție de origine și că natura exclusivă a acestui drept se poate justifica numai în limitele domeniului de aplicare al dispoziției menționate. În general, astfel cum a subliniat avocatul general Poiares Maduro în Concluziile sale prezentate în cauzele conexate Google France și Google (C-236/08-C-238/08, EU:C:2009:569, punctele 101-112), protecția mărcii este supusă anumitor restricții și limitări care sunt necesare în special pentru menținerea libertății comerțului și a liberei concurențe, precum și a libertății de exprimare. Acesta este motivul pentru care titularul mărcii nu se va putea opune unei utilizări comerciale și necomerciale considerată legitimă a semnului protejat.

16 A se vedea Hotărârea din 14 mai 2002, Hölterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287, punctul 16) și Hotărârea din 12 noiembrie 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, punctul 54).

17 Este vorba despre situația prevăzută la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/95, și anume utilizarea de către un terț neautorizat a unui semn identic sau similar cu marca înregistrată pentru bunuri sau servicii similare, la care s-au adăugat ipotezele vizate la articolul 5 alineatul (1) litera (a) din această directivă (dubla identitate a semnelor și a bunurilor sau serviciilor) și, respectiv, la articolul 5 alineatul (2) din aceeași directivă (protecția mărcilor de renume).

18 A se vedea în acest sens Concluziile avocatului general Kokott prezentate în cauza Leidseplein Beheer și de Vries (C-65/12, EU:C:2013:196, punctul 28).

19 A se vedea Hotărârea din 18 iunie 2009, L'Oréal și alții (C-487/07, EU:C:2009:378, punctul 58).

1. Contrafacerea trebuie apreciată în mod abstract sau în mod concret?

39. Una dintre problemele care se ridică atunci când se examinează caracteristicile acțiunii în contrafacere și care a fost amplu dezbătută atât în procedura orală, cât și în cea scrisă în fața Curții, privește caracterul abstract sau concret al aprecierilor care trebuie să fie efectuate pentru a se stabili existența unei contrafaceri. Aceste aprecieri țin seama numai de elementele care rezultă din înregistrarea mărcii, și anume semnul astfel cum este depus, precum și produsele și serviciile desemnate în cererea de înregistrare, sau sunt luate în considerare și alte circumstanțe decât cele inerente înregistrării?

40. În mod coerent cu caracterul neabsolut al dreptului exclusiv conferit de marcă, în sensul precizat mai sus, Curtea are tendința, în general, să privilegieze o apreciere în concret a elementelor constitutive ale contrafacerii, care ține seama în special de modalitățile efective de utilizare a semnului pretins contrafăcut de către terțul neautorizat [20], precum și toate circumstanțele acestei utilizări [21]. O astfel de abordare permite, pe de o parte, să se precizeze linia de demarcație între utilizarea legală și cea ilegală a mărcii altei persoane [22] și, pe de altă parte, să se aprecieze prejudiciul suferit de titular în legătură cu funcția mărcii căreia i s-a adus atingere [23].

41. Atunci când, cum este cazul în litigiul principal, acțiunea în contrafacere vizează situația prevăzută la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/95, care presupune că actele contestate aduc atingere funcției distinctive a mărcii înregistrate, întrucât creează, în percepția publicului, un risc de confuzie [24], aprecierea elementelor constitutive ale contrafacerii are un caracter în mare măsură concret, dat fiind rolul central pe care îl are, în această apreciere, percepția publicului vizat.

42. Astfel, în afară de elementele care rezultă din înregistrare, sunt luați în considerare, la aprecierea similitudinii semnelor în conflict și a produselor sau serviciilor pe care le desemnează, precum și la aprecierea globală a riscului de confuzie, factori legați în special de intensitatea exploatării comerciale a mărcii anterioare înregistrate, precum și de modalitățile sale de comercializare. Acești factori permit, printre altele, ponderarea diferitor elemente ale comparației dintre semne și dintre produse sau servicii și adaptarea gradului de protecție care trebuie să fie acordat mărcii respective în funcție de cunoașterea pe care publicul o are despre aceasta pe piață [25].

43. Cu toate acestea, deși unii factori legați de exploatarea pe piață a mărcii înregistrate pot influența aprecierea riscului de confuzie în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/95, extinzând perimetrul de protecție al acestei mărci în raport cu ceea ce ar rezulta dintr-o apreciere abstractă efectuată numai pe baza elementelor care rezultă din înregistrare [26], operațiunea inversă nu este, în opinia noastră, permisă.

20 În măsura în care aceasta permite să se verifice dacă o astfel de utilizare poate fi interzisă de titularul mărcii înregistrate, a se vedea în acest sens Hotărârea din 12 noiembrie 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, în special punctele 51-54).

21 A se vedea de exemplu Hotărârea din 25 ianuarie 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, punctele 23 și 24).

22 A se vedea în special Hotărârea din 12 iunie 2008, O2 Holdings și O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339, punctul 67).

23 A se vedea Hotărârea din 14 mai 2002, Hölterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287, punctul 16), și Hotărârea din 12 noiembrie 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, punctul 54).

24 Amintim că riscul de confuzie este definit de Curte ca fiind „riscul ca publicul să creadă că produsele sau serviciile în cauză provin de la aceeași întreprindere sau, eventual, de la întreprinderi legate din punct de vedere economic”, a se vedea Hotărârea din 29 septembrie 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punctul 29). Potrivit unei jurisprudențe constante, riscul de confuzie trebuie apreciat în mod global, în funcție de percepția pe care o are publicul asupra semnelor și a produselor sau serviciilor în discuție și ținând seama de toți factorii pertinenți din cauză, în special de interdependența dintre similitudinea semnelor și cea a produselor sau a serviciilor desemnate [a se vedea în special Hotărârea din 11 noiembrie 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, punctele 22-24), și Hotărârea din 29 septembrie 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punctele 16-18].

25 Potrivit unei jurisprudențe constante a Curții și a Tribunalului de la hotărârea „emblematică” în materie de risc de confuzie, Hotărârea din 29 septembrie 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, în special punctul 18, cu privire la protecția extinsă a mărcilor care au un caracter distinctiv ridicat dobândit prin utilizare, și punctul 24, cu privire la importanța caracterului distinctiv al mărcii anterioare, inclusiv cel dobândit prin utilizare, în ponderea elementelor care sunt luate în considerare la aprecierea globală a riscului de confuzie).

26 Un exemplu deosebit de frapant al posibilităților de extindere a protecției mărcii conferite prin înregistrare îl constituie situația mărcilor în serie, a căror protecție este recunoscută doar în cazul în care mărcile care aparțin seriei sunt prezente pe piață [a se vedea Hotărârea din 23 februarie 2006, Il Ponte Finanziaria/OAPI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, EU:T:2006:65, punctul 126)].

44. Astfel, cu excepția consecințelor decăderii, modalitățile de exploatare comercială a mărcii înregistrate nu pot fi invocate pentru a restrânge sfera de protecție a acesteia astfel cum reiese din înregistrare și cu atât mai puțin pentru a elimina o asemenea protecție.

45. Înregistrarea mărcii este astfel cea care dă naștere dreptului exclusiv prevăzut la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2008/95. Exploatarea comercială a semnului care face obiectul acestei înregistrări nu este un element constitutiv sau de perfectare a dobândirii dreptului menționat. După cum am menționat deja mai sus, această exploatare servește doar la *conservarea* drepturilor titularului asupra mărcii înregistrate, evitând decăderea [27].

46. În aceste condiții, trebuie să se sublinieze că, deși utilizarea mărcii nu este o condiție a dobândirii dreptului exclusiv recunoscut la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2008/95, ea este, în schimb, necesară pentru ca marca să își exercite funcția esențială pentru care se conferă acest drept titularului său și care constă în „a garanta consumatorului sau utilizatorului final identitatea originii produsului [sau a serviciului desemnat de marcă], permițându-i să distingă, fără nicio posibilitate de confuzie, acest produs sau serviciu de cele care au o altă proveniență” [28]. Or, prin definiție, această funcție se poate exercita doar prin utilizarea mărcii pe piață.

47. În consecință, nu împărtășim afirmația Comisiei potrivit căreia prin înregistrare marca începe să își exercite funcția de indicare a originii.

48. Desigur, prin înregistrare, ordinea juridică recunoaște semnului solicitat „capacitatea” de a desemna, în comerț, originea comercială a produselor sau serviciilor pentru care a fost înregistrat și de a le distinge de cele care au o proveniență diferită. Cu toate acestea, nu este vorba decât despre o apreciere a aptitudinii semnului de a îndeplini funcția esențială a mărcii. Pentru ca o astfel de funcție să fie exercitată efectiv, semnul trebuie să fie utilizat pe piață și să intre în contact cu publicul [29].

49. Considerațiile care precedă ne conduc la concluzia că analiza riscului de confuzie, care trebuie să fie efectuată în cadrul aplicării articolului 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/95, include luarea în considerare, în ceea ce privește marca anterioară, a elementelor atât abstracte, care rezultă din înregistrarea acestei mărci, cât și concrete, referitoare la utilizarea al cărei obiect l-a făcut aceasta, primele servind la identificarea protecției minime care trebuie să fie recunoscută mărcii menționate, celelalte putând determina o extindere a acestei protecții.

2. Redefinirea termenilor din întrebarea preliminară

50. Fiind spuse cele ce precedă, discuția privind caracterul abstract sau concret al analizei riscului de confuzie are, în opinia noastră, doar o importanță limitată în ceea ce privește răspunsul care trebuie dat la întrebarea adresată de Cour de cassation (Curtea de Casație).

27 În acest sens în ceea ce privește articolul 15 alineatul (1) și articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009, a se vedea Hotărârea Länsförsäkringar (punctul 25).

28 Potrivit definiției date de Curte începând cu Hotărârea din 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, EU:C:1978:108, punctul 7); în ultimul rând, a se vedea Hotărârea din 12 iunie 2019, Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, punctul 31).

29 De altfel, acesta este motivul pentru care Directiva 2008/95 prevede sancțiunea decăderii din drepturile asupra mărcii în cazul neutilizării acesteia de către titularul său. Subliniem pe de altă parte că dreptul mărcilor Uniunii Europene nu recunoaște categoria „mărcilor defensive”, recunoscută în ordinea juridică a anumite state membre, precum Republica Italiană, care vizează semne care nu sunt menite a fi utilizate în comerț din cauza funcției lor pur defensive pentru un alt semn care face obiectul unei exploatări comerciale: în sensul incompatibilității mărcilor defensive cu sistemul mărcii Uniunii Europene, a se vedea Hotărârea din 23 februarie 2006, Il Ponte Finanziaria/OAPI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, EU:T:2006:65, punctele 42-46). Înregistrarea mărcii cu intenția de a nu o utiliza efectiv în comerț ar putea, la rigoare, să constituie chiar o ipoteză de înregistrare cu rea-credință în sensul articolului 3 alineatul (2) litera (d) din Directiva 2008/95.

51. Astfel, actele pretins constitutive de acte de contrafacere care sunt în discuție în litigiul principal au fost săvârșite într-o perioadă în care termenul de cinci ani, calculat de la publicarea înregistrării mărcii lui AR, nu expirase și, în consecință, decăderea nu se produsese încă.

52. Or, astfel cum amintește instanța de trimitere, în Hotărârea Länsförsäkringar, Curtea, pronunțându-se cu privire la interpretarea articolului 15 alineatul (1) și a articolului 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009, al căror conținut este în esență identic cu cel al articolelor 10 și 12 din Directiva 2008/95, a declarat că, în perioada de cinci ani care urmează înregistrării mărcii Uniunii Europene, titularul său se poate prevala de dreptul exclusiv conferit de această marcă, în temeiul articolului 9 alineatul (1) din acest regulament [30] pentru ansamblul produselor și serviciilor pentru care este înregistrată, *fără să fie obligat să demonstreze o utilizare serioasă a acesteia*.

53. Astfel, Curtea a stabilit în mod clar principiul, care poate fi transpus în cadrul dreptului armonizat al mărcilor, potrivit căruia, în perioada de cinci ani care urmează înregistrării mărcii și în lipsa unei utilizări serioase a acesteia de către titularul său, condițiile existenței unui risc de confuzie în cadrul unei acțiuni în contrafacere, și în special o acțiune în contrafacere prin imitare, trebuie să fie apreciate în mod abstract, și anume numai în raport cu elementele care rezultă din înregistrarea mărcii [31].

54. Prin urmare, Hotărârea Länsförsäkringar invalidează premisa de la care au plecat atât hotărârea tribunal de grande instance de Paris (Tribunalul de Mare Instanță din Paris), cât și hotărârea Cour d'appel de Paris (Curtea de Apel din Paris), împotriva căreia AR a formulat recursul care face obiectul procedurii principale, potrivit căreia examinarea riscului de confuzie în cadrul acțiunii în contrafacere pentru imitare, întrucât presupune o atingere adusă funcției esențiale a mărcii, trebuie să fie întotdeauna efectuată în mod concret [32].

55. Rezultă, după cum subliniază de altfel însăși Cour de cassation (Curtea de Casație), că problema cu care se confruntă această instanță, nu este dacă, în împrejurările cauzei principale, riscul de confuzie, care constituie condiția acțiunii în contrafacere introduse de AR împotriva pârâtelor din litigiul principal, trebuie să fie apreciat în mod abstract sau în mod concret, ci, cea situată în amonte, dacă AR mai este îndreptățit, chiar după ce a fost declarat decăzut din drepturile sale asupra mărcii, să introducă o acțiune în contrafacere împotriva pârâtelor din litigiul principal pentru acte pe care acestea le-ar fi săvârșit în perioada de cinci ani care a urmat înregistrării mărcii.

56. Dacă răspunsul la această întrebare ar fi afirmativ, riscul de confuzie care constituie condiția pentru ca astfel de acte, anterioare decăderii, să fie calificate drept contrafacere ar trebui, potrivit Hotărârii Länsförsäkringar și în lipsa oricărui act de exploatare comercială a mărcii anterioare, să fie apreciat în mod abstract, și anume numai pe baza înregistrării acestei mărci.

C. Decăderea și calitatea procesuală activă pentru introducerea acțiunii în contrafacere

57. Înainte de a proceda la analiza întrebării adresate de Cour de cassation (Curtea de Casație), astfel cum a fost precizată la punctul 55 din prezentele concluzii, trebuie să se observe că acest răspuns nu depinde nici de existența unei atingeri reale și actuale aduse funcției esențiale a mărcii anterioare, nici de dovedirea unui prejudiciu cauzat titularului acestei mărci.

30 Textul acestui articol este practic identic cu cel al articolului 5 alineatul (1) din Directiva 2008/95.

31 Acest lucru nu implică în mod evident ca, atunci când s-a realizat o utilizare a mărcii, aceasta să fie luată în considerare în cadrul acestei aprecieri.

32 Amintim că, atât hotărârea tribunal de grande instance de Paris (Tribunalul de Mare Instanță din Paris), cât și hotărârea cour d'appel de Paris (Curtea de Apel din Paris) sunt anterioare Hotărârii Länsförsäkringar.

58. Astfel, pe de o parte, deși, după cum amintește instanța de trimitere, în Hotărârea din 18 iunie 2009, L'Oréal și alții (C-487/07, EU:C:2009:378, punctul 59), Curtea a precizat că protecția conferită prin articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/95 impune „posibilitatea de a aduce atingere funcției esențiale a mărcii”[33], din Hotărârea Länsförsäkringar reiese că, în perioada de cinci ani care urmează înregistrării mărcii, această atingere trebuie să fie înțeleasă ca fiind adusă „potențialului distinctiv” al mărcii anterioare neutilizate și, prin urmare, face abstracție de împrejurarea că această marcă nu a fost încă adusă la cunoștința publicului.

59. Pe de altă parte, astfel cum a subliniat în mod corect Comisia în observațiile sale scrise, problema privind calitatea procesuală activă a titularului unei mărci pentru a introduce acțiunea în contrafacere în scopul de a obține repararea prejudiciului pretins suferit ca urmare a utilizării unui semn care poate genera confuzie cu marca sa este independentă de cea dacă această utilizare a putut cauza în mod concret prejudiciile care sunt invocate. Cu alte cuvinte, existența unui prejudiciu nu condiționează calitatea procesuală activă pentru introducerea unei acțiuni în contrafacere, ci constituie o condiție de fond a cererii de reparare formulate în cadrul unei astfel de acțiuni.

60. Pentru a răspunde la întrebarea adresată de Cour de cassation (Curtea de Casație), atenția trebuie așadar mutată de la atingerile pe care actele pretins de contrafacere ale pârâtelor din litigiul principal le-au putut aduce funcțiilor mărcii anterioare și intereselor titularului său, la situația acestuia la momentul în care a introdus acțiunea în contrafacere.

61. Or, din decizia de trimitere reiese că, la data introducerii acestei cereri, AR era decăzut din drepturile sale asupra mărcii[34].

62. Rezultă, astfel, din înscrisurile din dosarul din litigiul principal, că AR a acționat în justiție pârâtele din litigiul principal prin înscrisurile din 8 și din 11 iunie 2012. Termenul de cinci ani care urmează înregistrării mărcii SAINT GERMAIN, prevăzut la articolul 10 din Directiva 2008/95, s-a împlinit, la rândul său, la 13 mai 2011.

63. Deși este adevărat că decăderea a fost pronunțată de tribunal de grande instance de Nanterre (Tribunalul de Mare Instanță din Nanterre) la 28 februarie 2013, printr-o hotărâre rămasă definitivă la 22 februarie 2014, dată la care a fost confirmată de Cour d'appel de Nanterre (Curtea de Apel din Versailles), efectele acestei decăderi au început să se producă din ziua în care s-a împlinit termenul menționat.

64. Atunci când titularul unei mărci exercită o acțiune în contrafacere, indiferent dacă este „prin reproducere” sau „prin imitare”, el exercită dreptul exclusiv conferit de marca înregistrată de a se opune utilizării în comerț a unui semn identic sau similar cu marca sa pentru produse identice sau similare cu cele pentru care a fost înregistrată această marcă. Acest lucru este valabil chiar și în cazul în care acțiunea urmărește doar repararea prejudiciului suferit ca urmare a unei astfel de utilizări, de exemplu în cazul în care actele contestate au încetat între timp.

33 A se vedea în acest sens și Hotărârea din 9 ianuarie 2003, Davidoff (C-292/00, EU:C:2003:9, punctul 28), și Hotărârea din 12 iunie 2008, O2 Holdings și O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339, punctul 57).

34 În această privință, arătăm că rezultă din înscrisurile din dosarul procedurii principale că, în fața tribunal de grande instance de Paris (Tribunalul de Mare Instanță din Paris), AR a susținut contrariul. Teza sa a fost însă respinsă, în mod întemeiat, de această instanță.

65. Decăderea are ca efect privarea titularului mărcii înregistrate de dreptul exclusiv conferit de aceasta în sensul articolului 5 alineatul (1) din Directiva 2008/95. Prin urmare, începând de la data la care decăderea produce efecte, exercitarea acestui drept nu mai este permisă *a priori*. Cu alte cuvinte, decăderea stinge dreptul de a introduce o acțiune în contrafacere întemeiată pe dispoziția menționată [35].

66. Acest lucru este valabil și pentru acțiunile, precum cea formulată de reclamantul din litigiul principal, prin care se urmărește repararea prejudiciului cauzat titularului mărcii înregistrare de o astfel de utilizare la un moment la care nu era încă decăzut din drepturile sale asupra acesteia?

D. Dreptul titularului decăzut de a obține repararea pentru actele de contrafacere săvârșite anterior decăderii

67. Deși după decădere, titularul unei mărci înregistrate nu mai poate, în principiu, să exercite dreptul privativ conferit de aceasta, trebuie totuși să se sublinieze că actele de contrafacere a unei astfel de mărci, săvârșite în perioada de cinci ani care urmează înregistrării acesteia nu își pierd caracterul ilegal ca urmare a decăderii.

68. Rezultă că, dacă dreptul național nu face să opereze retroactiv efectele decăderii de la data depunerii cererii de înregistrare a unei mărci sau de la data înregistrării acesteia, astfel încât să se considere că marca nu a produs niciun efect juridic, actele săvârșite în perioada menționată de cinci ani, care au intervenit înainte de data de la care produce efecte decăderea, pot continua să fie urmărite printr-o acțiune în contrafacere.

69. A nega un astfel de drept de acțiune titularului mărcii înregistrate, decăzut din drepturile sale, ar însemna să „se regularizeze *ex post*” acte de contrafacere săvârșite la un moment la care marca căreia s-a adus atingere – în sensul expus la punctul 58 din prezentele concluzii – mai era încă protejată.

70. Or, o asemenea regularizare nu poate, în opinia noastră, să rezulte, astfel cum susțin în esență pârâtele din litigiul principal, din simpla constatare că marca în cauză nu a făcut niciodată obiectul unei exploatări comerciale.

71. Desigur, drepturile conferite prin Directiva 2008/95 titularului unei mărci înregistrare urmăresc să permită acesteia să își exercite funcția esențială de indicare a originii și să îndeplinească rolul de element esențial al sistemului de concurență nedenaturată pe care dreptul Uniunii intenționează să îl creeze și să îl mențină [36]. În aceeași logică, aceste drepturi, astfel cum am prezentat mai sus, pot fi menținute numai dacă funcția pentru care au fost atribuite este exercitată efectiv pe piață.

72. În consecință, ar putea părea nejustificat, dacă nu abuziv, ca titularul care nu a exploatat niciodată marca sa, deși a beneficiat de dreptul exclusiv conferit de aceasta și care, în plus, nu a exercitat în timp util acest drept pentru a se opune încălcării mărcii sale [37], să poată, după ce a fost decăzut, să exercite o acțiune împotriva autorilor actelor de contrafacere pentru a obține repararea prejudiciului pretins suferit.

35 Trebuie să se arate că decăderea nu stinge toate drepturile asupra semnului care face obiectul înregistrării, ci numai pe cele care sunt conferite prin înregistrare. Astfel, ipoteza în care decăderea se produce fără ca marca să fi fost utilizată trebuie să se distingă de cea în care marca a făcut obiectul unei exploatări comerciale, care a fost întreruptă ulterior pentru o perioadă consecutivă de cinci ani. În această a doua ipoteză, nu este exclus ca consumatorii să păstreze în memorie amintirea mărcii, chiar și după expirarea perioadei menționate, în special atunci când marca a făcut obiectul unei exploatări intensive. În astfel de împrejurări, titularul său ar putea introduce o acțiune în contrafacere, chiar și după decădere, exercitând nu drepturile care rezultă din înregistrarea acesteia, de acum stinse, ci pe cele care îi sunt recunoscute, dacă este cazul, ca urmare a utilizării de către acesta a semnului care face obiectul înregistrării.

36 A se vedea cu privire la funcția mărcii într-un astfel de sistem Hotărârea din 25 iulie 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha și Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594, punctul 30).

37 Amintim că actele în contrafacere în discuție în litigiul principal au fost săvârșite între 8 iunie 2009 și 13 mai 2011 și că au trecut trei ani între începutul contrafacerii și depunerea actelor de sesizare a instanței de către AR (la 8 și 11 iunie 2012).

73. Cu toate acestea, astfel cum am amintit deja, Curtea a afirmat în Hotărârea Länsförsäkringar că dispozițiile privind decăderea conferă titularului un „termen de grație” pentru a începe o utilizare serioasă a mărcii sale, în cursul căruia, chiar în lipsa oricărei exploatări comerciale a acesteia, el poate să se opună atingerilor aduse de terți monopolului său de utilizare a acestei mărci și să obțină reparație pentru prejudiciile pe care i le-ar fi cauzat o astfel de atingere. Faptul că la expirarea acestui termen titularul nu a exploatat încă această marcă nu are, în principiu, efect asupra caracterului ilegal al actelor de contrafacere săvârșite atunci când termenul mai curgea încă [38].

74. Așadar, cu excepția cazului în care în temeiul dreptului național al statului membru în cauză efectele decăderii operează retroactiv de la data depunerii cererii de înregistrare a unei mărci sau de la înregistrarea acesteia, ceea ce ar stinge orice drept al titularului decăzut de a solicita daune interese pentru actele săvârșite în cursul termenului de grație menționat, nimic nu se opune, în opinia noastră, ca titularul menționat să introducă o acțiune în contrafacere pentru a fi despăgubit pentru prejudiciul pe care l-ar fi suferit ca urmare a actelor care, la momentul la care au fost săvârșite, aduceau atingere dreptului său exclusiv asupra mărcii.

75. Subliniem, pe de altă parte, că astfel cum a arătat Comisia în ședință, nu este exclus ca în anumite cazuri actele de contrafacere săvârșite în perioada de cinci ani care urmează înregistrării mărcii să fi contribuit la descurajarea titularului său de a o exploata sau să fi împiedicat o utilizare serioasă a acesteia, fără să ajungă totuși să constituie un motiv legitim de neutilizare care să împiedice, în sensul articolului 12 alineatul (1) din Directiva 2008/95, decăderea [39].

76. Soluția pe care propunem să o urmeze Curtea nu este infirmată de *obiter dictum* cuprins la punctul 28 din Hotărârea Länsförsäkringar, în care Curtea a afirmat că, „începând de la momentul expirării termenului de cinci ani de la înregistrarea mărcii Uniunii Europene întinderea [dreptului exclusiv conferit la articolul 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009] 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”.

77. Or, deși, la acest punct, Curtea a intenționat în mod clar să precizeze că exercitarea dreptului menționat este limitată sau împiedicată de decădere, ținând seama de conținutul ansamblului motivelor hotărârii menționate, această afirmație trebuie, în opinia noastră, să fie înțeleasă ca referindu-se la acțiunile în contrafacere prin care se urmărește interzicerea actelor săvârșite după expirarea perioadei de cinci ani care urmează înregistrării mărcii [40]. În schimb, considerăm că nu se poate deduce un argument în favoarea tezei potrivit căreia titularul decăzut din drepturile sale asupra mărcii pentru lipsa utilizării nu poate obține, inclusiv prin intermediul unei acțiuni în contrafacere, repararea prejudiciului suferit ca urmare a unor acte care au avut loc înainte de data de la care produce efecte decăderea.

38 S-ar putea întâmpla altfel dacă s-ar stabili că titularul a procedat la înregistrare fără să aibă intenția de a utiliza semnul în scopurile pentru care i-a fost recunoscut dreptul exclusiv, astfel încât să se poată considera că înregistrarea a fost făcută cu rea-credință în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (d) din Directiva 2008/95 și că marca poate fi, pentru acest motiv, anulată.

39 În această privință, arătăm că, printre categoriile de prejudicii invocate, cu titlu subsidiar, de AR în fața tribunal de grande instance de Paris (Tribunalul de Mare Instanță din Paris), figurează „consecințele economice negative” ale actelor de contrafacere contestate față de pârâtele din litigiul principal, în special din perspectiva „pierderii șansei de a se integra pe piață” și a „imposibilității de a exploata marca SAINT GERMAIN”.

40 Efectele decăderii sunt descrise după cum urmează la articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009: „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”.

78. De asemenea, suntem de părere că articolul 17 din Directiva 2015/2436 [41], care a înlocuit Directiva 2008/95, potrivit căruia „[t]itularul unei mărci este îndreptățit să interzică utilizarea unui semn numai în măsura în care nu riscă să fie decăzut din drepturile sale în temeiul articolului 19 la momentul introducerii acțiunii în contrafacere”, nu vizează posibilitatea de a solicita, inclusiv după decădere, printr-o acțiune în contrafacere, repararea prejudiciului suferit pentru acte săvârșite în timp ce marca producea încă efecte juridice.

79. În sfârșit, soluția pe care propunem să fie urmată respectă marja discreționară lăsată statelor membre de Directiva 2008/95 în definirea efectelor decăderii și, în special, în stabilirea momentului de la care încep să se producă efectele acesteia [42]. În ceea ce privește dreptul francez, astfel cum am subliniat deja, aceste efecte se produc numai începând de la data expirării termenului de cinci ani de la publicarea înregistrării mărcii.

80. În lumina ansamblului considerațiilor care precedă, suntem de părere că titularul unei mărci înregistrate, care nu a utilizat-o niciodată și care a fost declarat decăzut din drepturile sale asupra acesteia la expirarea termenului de cinci ani prevăzut la articolul 12 alineatul (1) din Directiva 2008/95, poate să introducă o acțiune în contrafacere în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (b) din această directivă pentru a obține repararea prejudiciului pe care l-ar fi suferit ca urmare a utilizării, de către un terț, în cursul termenului menționat de cinci ani și anterior datei de la care produce efecte decăderea, a unui semn similar pentru produse sau servicii identice sau similare care poate genera confuzie cu marca sa.

81. În cazul în care Curtea ar decide să nu urmeze această propunere și ar ajunge la concluzia că titularul decăzut din drepturile sale asupra mărcii pentru lipsa unei utilizări serioase a acesteia nu mai este îndreptățit să introducă o acțiune în contrafacere, chiar atunci când o astfel de acțiune vizează obținerea unei reparări a prejudiciului suferit ca urmare a unor acte de contrafacere săvârșite în perioada de cinci ani de la înregistrarea mărcii, îi propunem, cu titlu subsidiar, să admită, pe baza considerațiilor expuse la punctele 66-69 din prezentele concluzii, că o astfel de reparare poate fi obținută prin acțiuni care au un temei juridic diferit de cel care stă la baza articolului 5 alineatul (1) din Directiva 2008/95, cum ar fi o acțiune în concurență neloială sau o acțiune în răspundere extracontractuală [43], atunci când sunt întrunite condițiile prevăzute de dreptul național pentru exercitarea unor astfel de remedii.

82. Astfel de acțiuni, care sunt deschise celui care nu se poate prevala de drepturile privative, ar fi întemeiate pe aceleași fapte materiale precum cele invocate în susținere unei acțiuni în contrafacerea mărcii, dacă din acestea rezultă o culpă [44].

41 Această directivă nu este aplicabilă *ratione temporis* faptelor din litigiul principal, dar ea a fost totuși menționată în observațiile scrise în fața Curții și în dezbaterile din cursul ședinței, în special de pârâtele din litigiul principal.

42 A se vedea în special considerentul (6) al Directivei 2008/95, potrivit căruia „[s]tatele membre ar trebui să păstreze […] libertatea de a stabili dispozițiile de procedură privind […] decăderea din drepturi[le] […] [asupra] mărcilor dobândite prin înregistrare. […] Statele membre ar trebui să păstreze posibilitatea de a stabili efectele decăderii din drepturi[le] […][asupra] mărcilor”. Amintim că această marjă de manevră lăsată statelor membre nu mai există în Directiva 2015/2436, al cărei articol 47 alineatul (1) prevede că „[î]n măsura în care titularul a fost decăzut din drepturi, se consideră că marca înregistrată nu a avut, începând cu data depunerii cererii de decădere, efectele prevăzute de prezenta directivă. În decizia referitoare la cererea de decădere se poate stabili, la cererea uneia dintre părți, o dată anterioară la care a intervenit unul dintre motivele decăderii.”

43 Astfel de acțiuni ar fi întemeiate pe aceleași fapte precum cele invocate în susținerea unei acțiuni în contrafacerea mărcii.

44 Arătăm că repararea prejudiciilor invocate de AR cu titlu subsidiar, menționate la nota 39 din prezentele concluzii, precum și a celui, de asemenea invocat cu titlu subsidiar, constituit din „pierderea investițiilor efectuate […] pentru lansarea [m]ărcii” poate fi solicitată în cadrul unei acțiuni în concurență neloială sau al unei acțiuni în răspundere extracontractuală.

83. Pentru motivele expuse la punctele 39-49 din prezentele concluzii, chiar într-o astfel de configurație, riscul de confuzie între semnele în conflict, necesar pentru a se putea constata existența unei contrafaceri și deci a unui comportament culpabil, ar trebui să fie apreciat numai în raport cu elementele care rezultă din înregistrarea mărcii [45].

IV. Concluzie

84. Pe baza ansamblului considerațiilor care precedă, propunem Curții să răspundă după cum urmează la întrebarea preliminară adresată de Cour de cassation (Curtea de Casație, Franța):

„Articolul 5 alineatul (1) litera (b), articolul 10 și articolul 12 alineatul (1) din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci trebuie interpretate în sensul că titularul unei mărci înregistrate, care nu a utilizat-o niciodată și care a fost declarat decăzut din drepturile sale asupra acesteia la expirarea termenului de cinci ani prevăzut la articolul 12 alineatul (1) din această directivă, poate să introducă o acțiune în contrafacere în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (b) din directiva menționată pentru a obține repararea prejudiciului pe care l-ar fi suferit ca urmare a utilizării, de către un terț, în cursul termenului menționat de cinci ani și anterior datei de la care produce efecte decăderea, a unui semn similar pentru produse sau servicii identice sau similare care poate genera confuzie cu marca sa. În cadrul unei astfel de acțiuni, riscul de confuzie între semnele în conflict, necesar pentru a se putea constata existența unei contrafaceri, trebuie să fie apreciat numai în raport cu elementele care rezultă din înregistrarea mărcii.”

45 Observăm că chiar și această soluție ar menține marja de manevră lăsată statelor membre prin Directiva 2008/95. Astfel, numai în măsura în care dreptul național nu prevede operarea retroactivă a efectelor decăderii de la data depunerii cererii de înregistrare a unei mărci sau de la înregistrarea acesteia, titularul mărcii decăzute are dreptul de a introduce o acțiune, în alte temeiuri decât dreptul său exclusiv asupra mărcii, pentru a obține repararea prejudiciului suferit prin acte săvârșite la un moment la care dreptul său exclusiv asupra mărcii era încă valid.