Repertoriul jurisprudenței

ORDONANȚA CURȚII (Camera a treia)

10 martie 2015 *

„Trimitere preliminară — Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții — Mărci — Directiva 2008/95/CE — Articolul 5 alineatul (1) — Noțiunea «terț» — Titularul unei mărci ulterioare”

În cauza C-491/14,

având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid (Spania), prin decizia din 26 martie 2014, primită de Curte la 5 noiembrie 2014, în procedura

Rosa dels Vents Assessoria SL

împotriva

U Hostels Albergues Juveniles SL,

CURTEA (Camera a treia),

compusă din domnul M. Ilešič (raportor), președinte de cameră, domnul A. Ó Caoimh, doamna C. Toader și domnii E. Jarašiūnas și C. G. Fernlund, judecători,

avocat general: domnul M. Wathelet,

grefier: domnul A. Calot Escobar,

având în vedere decizia luată, după ascultarea avocatului general, de a se pronunța prin ordonanță motivată, în conformitate cu articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții,

dă prezenta

Ordonanță

1 Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 5 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 (JO L 299, p. 25).

2 Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Rosa dels Vents Assessoria SL (denumită în continuare „Rosa dels Vents”), pe de o parte, și U Hostels Albergues Juveniles SL (denumită în continuare „U Hostels”), pe de altă parte, în legătură cu o acțiune formulată de Rosa dels Vents, în calitate de titulară a unor mărci, prin care urmărea declararea interzicerii, a încetării și a retragerii utilizării de către U Hostels a unei mărci ulterioare deținute de aceasta.

* Limba de procedură: spaniola.

Cadrul juridic

Dreptul Uniunii

3 Articolul 4 din Directiva 2008/95 prevede:

„(1) Unei mărci îi este refuzată înregistrarea sau, dacă este înregistrată, poate fi declarată nulă:

(a) atunci când este identică cu o marcă anterioară și când produsele sau serviciile pentru care marca a fost cerută sau a fost înregistrată sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată;

(b) atunci când, din cauza identității sau similitudinii sale cu marca anterioară și din cauza identității sau a similitudinii produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, există, în mintea publicului, un risc de confuzie care conține riscul de asociere cu marca anterioară.

(2) În înțelesul alineatului (1), «mărci anterioare» înseamnă:

(a) mărcile a căror dată de depunere este anterioară celei a cererii de marcă, […]

[…]”

4 Potrivit articolului 5 alineatul (1) din această directivă:

„Marca înregistrată conferă titularului său următoarele drepturi exclusive. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să folosească, fără acordul 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.”

5 Articolul 9 alineatul (1) din directiva menționată prevede:

„Titularul unei mărci anterioare menționate la articolul 4 alineatul (2), care a tolerat, într-un stat membru, folosirea unei mărci ulterioare înregistrate în acest stat membru timp de cinci ani consecutivi, având cunoștință despre această utilizare, nu mai poate solicita declararea nulității și nici să se opună utilizării mărcii ulterioare pe baza respectivei mărci anterioare pentru produsele sau serviciile pentru care marca ulterioară a fost utilizată, cu excepția cazului în care depunerea mărcii ulterioare a fost efectuată cu rea-credință.”

6 Articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L 78, p. 1) prevede:

„(1) La opoziția titularului unei mărci anterioare, se respinge înregistrarea mărcii solicitate atunci când:

(a) aceasta este identică cu marca anterioară și când produsele sau serviciile pentru care marca a fost solicitată sunt identice cu cele pentru care este protejată marca anterioară;

(b) din cauza identității sau asemănării sale cu marca anterioară și din cauza identității sau asemănării produselor sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există un risc de confuzie pe teritoriul în care este protejată marca anterioară; riscul de confuzie include riscul de asociere cu marca anterioară.

(2) În înțelesul alineatului (1), «mărci anterioare» înseamnă:

(a) mărci a căror dată de depunere este anterioară cererii de înregistrare a mărcii comunitare, […]

[…]"

7 Articolul 9 alineatul (1) din acest regulament prevede:

„O marcă comunitară conferă titularului său un drept exclusiv. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să folosească, fără acordul său, în cadrul comerțului:

(a) un semn identic cu marca comunitară pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care este înregistrată;

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

[…]"

8 Articolul 53 alineatul (1) din regulamentul menționat prevede:

„Se declară nulitatea mărcii comunitare, ca urmare a unei cereri depuse la Oficiul [pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene, modele industriale) (OAPI)] sau a unei cereri reconvenționale în cadrul unei acțiuni în contrafacere:

(a) atunci când există o marcă anterioară menționată la articolul 8 alineatul (2) și când se îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatul (1) sau (5) din numitul articol;

[…]"

9 Potrivit articolului 54 alineatul (1) din același regulament:

„Titularul unei mărci comunitare care a tolerat timp de cinci ani consecutivi utilizarea unei mărci comunitare ulterioare în cadrul Comunității, având cunoștință despre această utilizare, nu mai poate solicita declararea nulității și nici să se opună utilizării mărcii ulterioare pe baza respectivei mărci anterioare pentru produsele sau serviciile pentru care marca ulterioară a fost utilizată, cu excepția cazului în care depunerea mărcii comunitare ulterioare a fost efectuată cu rea-credință."

Dreptul spaniol

10 Potrivit articolului 34 alineatul 2 din Legea 17/2001 privind mărcile (Ley 17/2001 de Marcas, BOE nr. 294 din 8 decembrie 2001) din 7 decembrie 2001 (denumită în continuare „Legea privind mărcile”):

„[T]itularul mărcii înregistrate este îndreptățit să interzică terților să folosească, fără acordul său, în cadrul comerțului:

a) un semn identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care marca este înregistrată;

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

[…]”

Litigiul principal și întrebarea preliminară

11 La 20 martie 2013, Rosa dels Vents a formulat o acțiune împotriva U Hostels în fața Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid, prin care urmărea declararea interzicerii, a încetării și a retragerii utilizării de către U Hostels a mărcii naționale verbale și figurative nr. 3058294, care cuprindea o prezentare stilizată a semnului verbal „uh”, deținută de U Hostels. Această utilizare de către U Hostels a mărcii menționate ar încălca drepturile conferite Rosa dels Vents de două mărci anterioare a căror titulară este aceasta din urmă, și anume mărcile naționale verbale și figurative nr. 3049232 și nr. 3049402.

12 U Hostels arată, în memoriul în apărare în cadrul litigiului principal, că Rosa dels Vents nu a formulat o acțiune în declararea nulității mărcii naționale menționate nr. 3058294 (denumită în continuare „marca ulterioară”). În consecință, aceasta solicită respingerea acțiunii.

13 Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid constată că, potrivit jurisprudenței Tribunal Supremo, o acțiune prin care titularul unei mărci se opune utilizării de către un terț a unei mărci ulterioare al cărei titular este acest terț nu poate fi admisă în lipsa formulării unei acțiuni având ca obiect declararea nulității respectivei mărci ulterioare.

14 Această jurisprudență, care se întemeiază pe principiul imunității conferite de înregistrare, iar nu pe principiul priorității, nu ar corespunde totuși cu cea a Curții, întemeiată pe principiul priorității, în legătură cu situațiile în care titularul unei mărci comunitare se opune utilizării de către un terț a unei mărci comunitare ulterioare al cărei titular este terțul respectiv. Astfel, în Hotărârea Fédération Cynologique Internationale (C-561/11, EU:C:2013:91), ca răspuns la o întrebare adresată de Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria, Curtea a declarat că articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie interpretat în sensul că dreptul exclusiv al titularului unei mărci comunitare de a interzice oricărui terț utilizarea în comerț a semnelor identice sau similare cu marca sa îl include pe terțul titular al unei mărci comunitare ulterioare, fără a fi necesară declararea prealabilă a nulității acestei din urmă mărci.

15 Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid se întreabă dacă această interpretare a articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie transpusă în privința articolului 5 alineatul (1) din Directiva 2008/95. Acesta arată că, deși modul de redactare a celei de a doua dispoziții corespunde în

esență cu modul de redactare a celei dintâi, nu rezultă în mod necesar că interpretarea primei dispoziții reținută de Curte în Hotărârea Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) se aplică prin analogie în privința celei de a doua.

16 Instanța menționată precizează, pe de altă parte, că articolul 34 alineatul 2 din Legea privind mărcile cuprinde termenii „să interzică terților" („prohibir que los terceros"), care nu corespund, așadar, în mod exact cu termenii „să interzică oricărui terț" („prohibir a cualquier tercero"), care figurează la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2008/95, precum și la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009. Dispoziția menționată de drept național ar putea, în consecință, să fie calificată drept o punere în aplicare incompletă a articolului 5 alineatul (1) din Directiva 2008/95, fapt care ar ridica problema interpretării sale conforme cu această directivă.

17 În aceste condiții, Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarea întrebare preliminară:

„Articolul 5 alineatul (1) din Directiva [2008/95] trebuie interpretat în sensul că dreptul exclusiv al titularului unei mărci de a interzice oricărui terț utilizarea în comerț a semnelor identice sau similare cu marca sa îl include pe terțul titular al unei mărci ulterioare, fără a fi necesară declararea prealabilă a nulității acestei din urmă mărci?"

Cu privire la întrebarea preliminară

18 În temeiul articolului 99 din Regulamentul de procedură, atunci când răspunsul la o întrebare formulată cu titlu preliminar poate fi în mod clar dedus din jurisprudență, Curtea, la propunerea judecătorului raportor și după ascultarea avocatului general, poate oricând să se pronunțe prin ordonanță motivată.

19 Se impune aplicarea acestei dispoziții în cadrul prezentei trimiteri preliminare.

20 În Hotărârea Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91), Curtea a stabilit că articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie interpretat în sensul că dreptul exclusiv al titularului unei mărci comunitare de a interzice oricărui terț utilizarea în comerț a semnelor identice sau similare cu marca sa îl include pe terțul titular al unei mărci comunitare ulterioare, fără a fi necesară declararea prealabilă a nulității acestei din urmă mărci.

21 Curtea și-a întemeiat această interpretare pe următoarele considerații:

„33 Trebuie subliniat mai întâi că articolul 9 alineatul (1) din [R]regulament[ul] [nr. 207/2009] nu distinge în funcție de faptul că terțul este titularul unei mărci comunitare sau nu este un asemenea titular. Astfel, această dispoziție îi recunoaște titularului unei mărci comunitare un drept exclusiv care îl autorizează să interzică «oricărui terț» să utilizeze în comerț, fără acordul său, semne care pot aduce atingere mărcii sale […]

34 Trebuie să se țină cont, în continuare, de articolul 54 din [acest] regulament, privind limitarea drepturilor ca urmare a toleranței, potrivit căruia «[t]itularul unei mărci comunitare care a tolerat timp de cinci ani consecutivi utilizarea unei mărci comunitare ulterioare […] nu mai poate solicita declararea nulității și nici să se opună utilizării mărcii ulterioare».

35 Rezultă din modul de redactare a acestei dispoziții că, înaintea intervenirii unei limitări a drepturilor ca urmare a toleranței, titularul unei mărci comunitare este autorizat atât să solicite la OAPI declararea nulității unei mărci comunitare ulterioare, cât și să se opună utilizării acesteia prin intermediul unei acțiuni în contrafacere, în fața unui tribunal al mărcilor comunitare.

36 Trebuie arătat, în sfârșit, că nici articolul 12 din [R]egulament[ul] [nr. 207/2009], privind limitarea efectelor mărcii comunitare, nici o altă dispoziție a acestuia nu prevede o limitare expresă a dreptului exclusiv al titularului mărcii comunitare în beneficiul terțului titular al unei mărci comunitare ulterioare.

37 Rezultă astfel din modul de redactare a articolului 9 alineatul (1) din [acest] regulament și din economia generală a acestuia din urmă că titularul unei mărci comunitare trebuie să poată interzice titularului unei mărci comunitare ulterioare utilizarea acesteia.

38 Această concluzie nu este repusă în discuție de împrejurarea că titularul unei mărci comunitare ulterioare beneficiază de asemenea de un drept exclusiv în temeiul articolului 9 alineatul (1) din regulament[ul menționat].

39 În această privință trebuie subliniat […] că dispozițiile [R]egulament[ului] [nr. 207/2009] trebuie interpretate în lumina principiului priorității, în temeiul căruia marca comunitară anterioară are întâietate în raport cu marca comunitară ulterioară […].

40 Astfel, rezultă în special din articolul 8 alineatul (1) și din articolul 53 alineatul (1) din [acest] regulament că, în caz de conflict între două mărci, se prezumă că cea care a fost înregistrată prima îndeplinește condițiile cerute pentru obținerea protecției comunitare înaintea celei înregistrate ulterior.

[…]

49 Trebuie subliniată de altfel necesitatea de a proteja funcția esențială a mărcii, care este aceea de a garanta consumatorilor proveniența produsului (Hotărârea […] Arsenal Football Club, C-206/01, [EU:C:2002:651], punctul 51).

50 În această privință, Curtea a precizat deja în mai multe rânduri că dreptul exclusiv prevăzut la articolul 9 alineatul (1) din [R]egulament[ul] [nr. 207/2009] a fost acordat în scopul de a permite titularului mărcii să își protejeze interesele specifice în calitate de titular al mărcii respective, cu alte cuvinte, să garanteze că aceasta își poate îndeplini funcțiile specifice (a se vedea Hotărârea […] Google France și Google, C-236/08-C-238/08, [EU:C:2010:159], punctul 75 și jurisprudența citată).

51 Or, […], dacă, pentru a interzice utilizarea de către un terț a unui semn care ar aduce atingere funcțiilor mărcii sale, titularul unei mărci comunitare anterioare ar trebui să aștepte declararea nulității mărcii comunitare ulterioare al cărei titular este respectivul terț, protecția conferită de articolul 9 alineatul (1) din [acest] regulament ar fi considerabil diminuată.”

22 Aceste considerații cu privire la întinderea dreptului exclusiv conferit de marca comunitară sunt relevante pentru interpretarea întinderii dreptului exclusiv conferit de mărcile care au făcut obiectul unei înregistrări într-un stat membru sau la Oficiul pentru Proprietate Intelectuală al Benelux sau care au făcut obiectul unei înregistrări internaționale care produce efecte într-un stat membru, astfel cum a fost armonizată prin Directiva 2008/95.

23 Astfel, mai întâi, asemenea articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2008/95 conferă titularului unei mărci înregistrate un drept exclusiv și îi dă dreptul să interzică „oricărui terț” să folosească în comerț, fără acordul său, semne care pot aduce atingere mărcii sale. În această privință, dispozițiile respective nu disting după cum terții sunt sau nu sunt titulari ai unei mărci.

24 O reglementare națională precum articolul 34 alineatul 2 din Legea privind mărcile, care, fără să reia *ad literam* termenii Directivei 2008/95 sau ai Regulamentului nr. 207/2009 privind interzicerea „oricărui terț” să folosească în comerț semne care pot aduce atingere unei mărci înregistrate fără acordul titularului acesteia, interzice „terților” o astfel de utilizare trebuie să fie considerată ca fiind redactată în mod similar cu actele în cauză ale Uniunii Europene. Revine instanței de trimitere să efectueze o aplicare a articolului 34 alineatul 2 din Legea privind mărcile care este conformă cu articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2008/95 astfel cum a fost interpretat de către Curte.

25 În continuare, asemenea articolului 54 din Regulamentul nr. 207/2009, articolul 9 din Directiva 2008/95 prevede că „[t]itularul unei mărci anterioare […] care a tolerat […] folosirea unei mărci ulterioare înregistrate […] timp de cinci ani consecutivi, având cunoștință despre această utilizare, nu mai poate solicita declararea nulității și nici să se opună utilizării mărcii ulterioare”. Rezultă din modul de redactare a acestei dispoziții că, înaintea intervenirii unei limitări a drepturilor ca urmare a toleranței, titularul unei mărci este autorizat atât să solicite declararea nulității unei mărci ulterioare, cât și să se opună utilizării acesteia prin intermediul unei acțiuni în contrafacere.

26 Este necesar să se precizeze, în sfârșit, că, la fel ca Regulamentul nr. 207/2009, nicio dispoziție din Directiva 2008/95 nu prevede o limitare expresă a dreptului exclusiv al titularului mărcii în beneficiul terțului titular al unei mărci ulterioare.

27 Reiese, așadar, din modul de redactare a articolului 5 alineatul (1) din Directiva 2008/95 și din economia generală a acesteia că, în condițiile pe care directiva le stabilește, titularul unei mărci trebuie să poată să interzică utilizarea acesteia de către titularului unei mărci ulterioare.

28 Această concluzie nu este repusă în discuție de împrejurarea că titularul unei mărci ulterioare beneficiază de asemenea de un drept exclusiv în temeiul normei prevăzute la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2008/95.

29 Astfel, pentru același motiv cu cel expus la punctele 39 și 40 din Hotărârea Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91), dispozițiile Directivei 2008/95 trebuie interpretate în lumina principiului priorității, în temeiul căruia marca anterioară are întâietate în raport cu marca ulterioară, din moment ce rezultă, printre altele, din articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2008/95 că, în caz de conflict între două mărci, se prezumă că cea care a fost înregistrată în primul rând îndeplinește condițiile cerute pentru obținerea protecției înaintea celei înregistrate în al doilea rând.

30 Pe de altă parte, și considerațiile expuse la punctele 49-51 din Hotărârea Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) sunt aplicabile *mutatis mutandis* în privința articolului 5 alineatul (1) din Directiva 2008/95.

31 Având în vedere cele ce precedă, trebuie să se răspundă la întrebarea adresată că articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2008/95 trebuie interpretat în sensul că dreptul exclusiv al titularului unei mărci de a interzice oricărui terț utilizarea în comerț a semnelor identice sau similare cu marca sa îl include pe terțul titular al unei mărci ulterioare, fără a fi necesară declararea prealabilă a nulității acestei din urmă mărci.

Cu privire la cheltuielile de judecată

32 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.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a treia) declară:

Articolul 5 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 interpretat în sensul că dreptul exclusiv al titularului unei mărci de a interzice oricărui terț utilizarea în comerț a semnelor identice sau similare cu marca sa îl include pe terțul titular al unei mărci ulterioare, fără a fi necesară declararea prealabilă a nulității acestei din urmă mărci.

Semnături