HOTĂRÂREA CURȚII (Camera întâi)

22 septembrie 2011 *

În cauza C-482/09,

având ca obiect o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regatul Unit), prin decizia din 12 noiembrie 2009, primită de Curte la 30 noiembrie 2009, în procedura

Budějovický Budvar, národní podnik,

împotriva

Anheuser-Busch Inc.,

CURTEA (Camera întâi),

compusă din domnul A. Tizzano, președinte de cameră, domnii M. Ilešič, E. Levits și M. Safjan (raportor) și doamna M. Berger, judecători,

* Limba de procedură: engleza.

avocat general: doamna V. Trstenjak,
grefier: doamna L. Hewlett, administrator principal,

având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 24 noiembrie 2010,

luând în considerare observațiile prezentate:

— pentru Budějovický Budvar, národní podnik, de domnii J. Mellor și S. Malynicz, barristers, împuterniciți de domnul M. Blair, solicitor;

— pentru Anheuser-Busch Inc., de B. Goebel, Rechtsanwalt;

— pentru guvernul Regatului Unit, de domnul S. Ossowski, în calitate de agent;

— pentru guvernul ceh, de domnul M. Smolek, în calitate de agent;

— pentru guvernul italian, de doamna G. Palmieri, în calitate de agent, asistată de domnul S. Fiorentino, avvocato dello Stato;

— pentru guvernul portughez, de domnul L. Inez Fernandes, în calitate de agent;

— pentru guvernul slovac, de doamna B. Ricziová, în calitate de agent;

— pentru Comisia Europeană, de doamna J. Samnadda, în calitate de agent,

după ascultarea concluziilor avocatului general în ședința din 3 februarie 2011,

pronunță prezenta

Hotărâre

1 Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare privește interpretarea articolului 4 alineatul (1) litera (a) și a articolului 9 alineatul (1) din Directiva 89/104/CEE, Prima directivă 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).

2 Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Budějovický Budvar, národní podnik (denumită în continuare „Budvar”), o fabrică de bere cu sediul în orașul Ceske Budějovice (Republica Cehă), pe de o parte, și fabrica de bere Anheuser-Busch Inc. (denumită în continuare „Anheuser-Busch”), cu sediul în orașul Saint Louis (Statele Unite), pe de altă parte, în legătură cu marca Budweiser, pentru care ambele sunt titulare pe teritoriul Regatului Unit de la 19 mai 2000.

Cadrul juridic

Reglementarea Uniunii

3 Articolul 4 din Directiva 89/104, intitulat „Motive suplimentare de refuz sau de nulitate privind conflictele cu drepturi anterioare”, prevedea:

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

(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;

[…]

(2) În sensul alineatului (1), «mărci anterioare» reprezintă:

(a) mărcile a căror dată de depunere este anterioară celei a cererii de marcă, ținând seama, dacă este cazul, de dreptul de prioritate invocat pentru susținerea acestor mărci și care aparțin categoriilor următoare:

(i) mărcile comunitare;

(ii) mărcile înregistrate în statul membru sau, în ceea ce privește Belgia, Luxemburgul și Țările de Jos, la Oficiul Mărcilor din Benelux;

(iii) mărcile care au făcut obiectul unei înregistrări internaționale care produce efecte în statul membru;

(b) mărcile comunitare care își revendică în mod valabil senioritatea, în conformitate cu regulamentul privind marca comunitară, în raport cu o marcă menționată la litera (a) punctele (ii) și (iii), chiar dacă această ultimă marcă a făcut obiectul unei renunțări sau a expirat;

(c) cererile de mărci menționate la literele (a) și (b), sub rezerva înregistrării lor;

(d) mărcile care, la data depunerii cererii de marcă sau, dacă este cazul, la data priorității invocate în sprijinul cererii de marcă, sunt «de notorietate» în statul membru, în înțelesul pe care expresia «de notorietate» îl are în articolul 6a din Convenția de la Paris.

[…]”

4 Articolul 5 din Directiva 89/104, intitulat „Drepturi conferite de marcă”, prevedea la alineatul (1):

„Marca înregistrată conferă titularului său următoarele drepturi exclusive. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să utilizeze, fără consimțământul său, în cadrul comerțului:

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

[…]”

5 Potrivit articolului 9 din Directiva 89/104, intitulat „Limitarea drepturilor ca urmare a toleranței”:

„(1) 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.

(2) Orice stat membru poate să prevadă că alineatul (1) se aplică *mutatis mutandis* titularului unei mărci anterioare menționate la articolul 4 alineatul (4) litera (a) sau al unui alt drept anterior menționat la articolul 4 alineatul (4) litera (b) sau (c).

(3) În cazurile menționate la alineatul (1) sau (2), titularul unei mărci înregistrate ulterior nu se poate opune utilizării dreptului anterior, chiar dacă acest drept nu mai poate fi invocat împotriva mărcii ulterioare."

6 Directiva 89/104 a fost abrogată și înlocuită prin 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), care a intrat în vigoare la 28 noiembrie 2008. Cu toate acestea, având în vedere data faptelor din acțiunea principală, aceasta rămâne guvernată de Directiva 89/104.

Reglementarea națională

7 Dispozițiile Directivei 89/104 au fost transpuse în dreptul intern al Regatului Unit prin Legea din 1994 privind mărcile (Trade Marks Act 1994), care a intrat în vigoare la 31 octombrie 1994.

8 În vederea transpunerii Directivei 89/104, Legea din 1994 privind mărcile a înlocuit Legea din 1938 privind mărcile (Trade Marks Act 1938).

Acțiunea principală și întrebările preliminare

9 Potrivit deciziei de trimitere, de la intrarea lor pe piața britanică, în anul 1973 și, respectiv, în anul 1974, Budvar și Anheuser-Busch comercializează bere sub semnul verbal „Budweiser" sau sub cuvinte care conțin acest semn.

10 Tot potrivit deciziei de trimitere, denumirile acestora sunt identice, însă tipurile de bere ale Budvar și ale Anheuser-Busch nu au aceleași caracteristici. Ele se deosebesc dintotdeauna în ceea ce privește gustul, prețul și prezentarea, iar pe piețele pe care Budvar și Anheuser-Busch coexistă, consumatorilor le este în mod clar cunoscută diferența dintre ele, și aceasta deși există un anumit risc de confuzie.

11 În luna noiembrie 1976, Budvar a solicitat înregistrarea mărcii „Bud". Anheuser-Busch a formulat opoziție împotriva înregistrării.

12 În cursul anului 1979, Anheuser-Busch a introdus împotriva Budvar o acțiune în utilizarea abuzivă a unei denumiri, solicitând să i se interzică acesteia utilizarea cuvântului „Budweiser". La rândul său, Budvar a introdus o cerere reconvențională pentru utilizarea abuzivă a denumirii, solicitând să se interzică utilizarea cuvântului „Budweiser" de către Anheuser-Busch.

13 Până la soluționarea acestor acțiuni în utilizarea abuzivă a unei denumiri, procedura de opoziție privind înregistrarea mărcii „Bud" a fost suspendată.

14 La 11 decembrie 1979, Anheuser-Busch a solicitat înregistrarea mărcii „Budweiser" pentru produsele „bere, ale și porter". Budvar a formulat opoziție împotriva înregistrării.

15 Acțiunea și cererea reconvențională privind utilizarea abuzivă a unei denumiri au fost respinse în primă instanță și în calea de atac, întrucât instanțele sesizate au decis că niciuna dintre părți nu a fost la originea unei prezentări înșelătoare, iar semnul verbal „Budweiser" se bucura de o notorietate dublă.

16 Marca „Bud” a fost ulterior înregistrată în mod corespunzător de Budvar, opoziția formulată de Anheuser-Busch fiind respinsă.

17 La 28 iunie 1989, Budvar a introdus o cerere reconvențională în vederea înregistrării mărcii „Budweiser”, cerere împotriva căreia Anheuser-Busch a formulat opoziție.

18 În cursul lunii februarie 2000, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) a respins cele două opoziții împotriva înregistrării mărcii „Budweiser”, astfel încât Budvar și Anheuser-Busch au putut să înregistreze marca „Budweiser”. Potrivit Legii din 1994 privind mărcile, instanța respectivă s-a întemeiat pe Legea din 1938 privind mărcile, care permite în mod expres înregistrarea simultană a unor mărci identice sau similare susceptibile să determine un risc de confuzie în cazul utilizării simultane cu bună-credință („honest concurrent use”) sau în alte împrejurări speciale.

19 Ca urmare a acestei decizii a instanței, la 19 mai 2000, ambele părți au fost înregistrate în registrul mărcilor din Regatul Unit ca titulari ai mărcii verbale „Budweiser” pentru produsele „bere, ale și porter”.

20 Prin urmare, Budvar a înregistrat două mărci în Regatul Unit: Bud (cerere formulată în luna noiembrie 1976) și Budweiser (cerere formulată în luna iunie 1989). Anheuser-Busch a înregistrat marca Budweiser (cerere formulată în luna decembrie 1979).

21 La 18 mai 2005, mai precis la 4 ani și 364 de zile după înregistrarea mărcii Budweiser de către Budvar și de către Anheuser-Busch, aceasta din urmă a introdus la Oficiul pentru Mărci din Regatul Unit o cerere în declararea nulității mărcii înregistrate de Budvar.

22 În cererea în declararea nulității, Anheuser-Busch a susținut în primul rând că mărcile Budweiser au fost înregistrate în aceeași zi de cele două întreprinderi vizate, însă marca al cărei titular este Anheuser-Busch este o marcă anterioară în sensul articolului 4 alineatul (2) din Directiva 89/104, având în vedere că depunerea cererii de înregistrare s-a făcut la o dată anterioară cererii Budvar. În al doilea rând, întrucât mărcile și produsele sunt identice în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (a) din aceeași directivă, Anheuser-Busch, în calitate de titular al unei mărci anterioare, ar putea obține declararea nulității mărcii Budvar. În al treilea rând, nu ar putea fi vorba despre limitarea drepturilor ca urmare a toleranței, întrucât nu s-a scurs termenul de cinci ani prevăzut la articolul 9 alineatul (1) din directiva respectivă.

23 Oficiul pentru Mărci din Regatul Unit a admis cererea de declarare a nulității formulată de Anheuser-Busch.

24 La 19 februarie 2008, High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, a respins recursul declarat de Budvar pentru produsele „bere, ale și porter".

25 Întrucât Budvar a formulat o cale de atac împotriva acestei decizii la instanța de trimitere, aceasta din urmă subliniază că are îndoieli cu privire la interpretarea articolului 9 din Directiva 89/104, în special în ceea ce privește noțiunile „toleranță" și „perioadă" menționate la acest articol. Instanța de trimitere ridică de asemenea problema interpretării articolului 4 alineatul (1) litera (a) din aceeași directivă. În acest sens, ea arată că Budvar a susținut în fața sa că, în pofida protecției aparent absolute de care beneficiază marca anterioară în cazul în care o marcă identică ulterioară desemnează produse identice, o excepție de la această protecție ar putea fi admisă în ipoteza utilizării îndelungate, cu bună-credință și simultane a celor două mărci. Astfel, într-un asemenea caz, utilizarea mărcilor identice de către părți nu ar aduce atingere garanției oferite de marcă cu privire la proveniența produselor, din moment ce aceste mărci nu s-ar limita la desemnarea produselor unei singure întreprinderi, ci ar desemna produsele uneia sau ale celeilalte.

26 În aceste împrejurări, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

„1) Ce se înțelege prin «tolerat» în sensul articolului 9 alineatul (1) din Directiva 89/104 și în special:

a) Noțiunea «tolerat» este o noțiune de drept comunitar sau instanțele naționale sunt libere să aplice dispozițiile de drept național în ceea ce privește toleranța (inclusiv cu privire la durată sau la utilizarea îndelungată, cu bună-credință și simultană)?

b) Dacă «tolerat» este o noțiune de drept comunitar, se poate considera că titularul unei mărci a tolerat utilizarea îndelungată, bine stabilită și cu bună-credință a unei mărci identice de către un terț în cazul în care a avut cunoștință de multă vreme de această utilizare, dar nu a putut să o împiedice?

c) În orice caz, este necesar ca titularul unei mărci să își fi înregistrat marca înainte de a putea să înceapă să «tolereze» utilizarea de către un terț (i) a unei mărci identice sau (ii) a unei mărci similare susceptibile să determine un risc de confuzie?

2) Când începe perioada de «cinci ani consecutivi» și, mai ales, poate aceasta să înceapă (și, în acest caz, poate să se încheie) înainte ca titularul mărcii anterioare să obțină înregistrarea efectivă a mărcii sale și, în caz afirmativ, care sunt condițiile necesare pentru ca acest termen să înceapă să curgă?

3) Articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 se aplică în sensul că titularul unei mărci anterioare are câștig de cauză chiar și în cazul utilizării îndelungate cu bună-credință a două mărci identice pentru produse identice, astfel încât garanția provenienței mărcii anterioare nu înseamnă că marca desemnează doar produsele titularului mărcii anterioare cu excluderea celuilalt titular, ci, dimpotrivă, că desemnează produsele acestuia sau ale celuilalt titular?"

Cu privire la întrebările preliminare

Cu privire la prima întrebare literele a) și b)

27 Prin intermediul primei întrebări literele a) și b), instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă „toleranța" în sensul articolului 9 alineatul (1) din Directiva 89/104 este o noțiune a dreptului Uniunii, iar în caz afirmativ, dacă se poate considera că titularul unei mărci a tolerat, în sensul acestei dispoziții, utilizarea îndelungată, bine stabilită și cu bună-credință a unei mărci identice de către un terț în cazul în care a avut cunoștință de multă vreme de această utilizare, dar nu a putut să o împiedice.

28 Mai întâi, trebuie constatat că articolul 9 alineatul (1) din Directiva 89/104 nu cuprinde nicio definiție a noțiunii „toleranță", care nu este definită nici în celelalte articole din directiva respectivă. Mai mult, aceasta nu face nicio trimitere expresă la dreptul statelor membre în ceea ce privește această noțiune.

29 Potrivit unei jurisprudențe constante a Curții, din cerințele aplicării uniforme a dreptului Uniunii, precum și ale principiului egalității de tratament rezultă că termenii unei dispoziții de drept al Uniunii care nu face nicio trimitere expresă la dreptul statelor membre pentru a stabili sensul și domeniul său de aplicare trebuie în mod normal să primească, în întreaga Uniune Europeană, o interpretare autonomă și uniformă, care trebuie stabilită ținând cont de contextul dispoziției și de obiectivul urmărit de reglementarea în cauză (a se vedea în special Hotărârea din 18 ianuarie 1984, Ekro, 327/82, Rec., p. 107, punctul 11, Hotărârea din 19 septembrie 2000, Linster, C-287/98, Rec., p. I-6917, punctul 43, și Hotărârea din 21 octombrie 2010, Padawan, C-467/08, Rep., p. I-10055, punctul 32).

30 Dacă este adevărat că, potrivit celui de al treilea considerent al Directivei 89/104, „în prezent nu se impune o apropiere totală a legislațiilor statelor membre în domeniul mărcilor", la fel de adevărat este că directiva respectivă prevede o armonizare a normelor de fond esențiale în această materie, și anume, potrivit aceluiași considerent, a celor referitoare la dispozițiile naționale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne, și că acest considerent nu exclude ca armonizarea acestor norme să fie completă (Hotărârea din 16 iulie 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, Rec., p. I-4799, punctul 23, și Hotărârea din 11 martie 2003, Ansul, C-40/01, Rec., p. I-2439, punctul 27).

31 Mai mult, în al șaptelea considerent al Directivei 89/104 se amintește că „atingerea obiectivelor urmărite prin apropierea [legislațiilor statelor membre] presupune ca dobândirea și păstrarea dreptului la marca înregistrată să fie în principiu reglementate, în toate statele membre, prin norme identice". În ceea ce privește al nouălea considerent al aceleiași directive, acesta menționează că „pentru a facilita libera circulație a mărfurilor și libera prestare a serviciilor, este imperios să se garanteze ca mărcile înregistrate să se bucure de aici înainte de aceeași protecție în sistemele juridice ale tuturor statelor membre". În sfârșit, al unsprezecelea considerent al directivei arată că „este necesar, din motive de certitudine juridică și fără a aduce atingere într-un mod

inechitabil intereselor titularului unei mărci anterioare, să se prevadă ca acesta din urmă să nu mai poată cere anularea sau să se opună folosirii unei mărci ulterioare celei care îi aparține și a cărei folosință a tolerat-o cu bună știință un timp îndelungat, cu excepția cazului în care cererea de marcă ulterioară a fost efectuată cu rea-credință".

32 Având în vedere considerentele Directivei 89/104, Curtea a apreciat că articolele 5-7 din această directivă armonizează complet normele cu privire la drepturile conferite de marcă și, prin urmare, prevăd drepturile pe care le dețin titularii mărcilor pe teritoriul Uniunii (Hotărârea Silhouette International Schmied, citată anterior, punctul 25, Hotărârea din 20 noiembrie 2001, Zino Davidoff și Levi Strauss, C-414/99-C-416/99, Rec., p. I-8691, punctul 39, precum și Hotărârea din 3 iunie 2010, Coty Prestige Lancaster Group, C-127/09, Rep., p. I-4965, punctul 27).

33 Tot astfel, trebuie dedus din considerentele respective că articolul 9 din Directiva 89/104 realizează o armonizare completă cu privire la condițiile în care, în cadrul limitării drepturilor ca urmare a toleranței, titularul unei mărci ulterioare înregistrate își poate păstra drepturile cu privire la această marcă în cazul în care titularul unei mărci anterioare identice solicită declararea nulității sau se opune utilizării mărcii ulterioare.

34 În acest sens, trebuie amintit că, potrivit jurisprudenței Curții, din dispozițiile Directivei 89/104, și în special din articolul 9, rezultă că aceasta are drept scop, în general, realizarea unui echilibru între interesul titularului unei mărci de a respecta funcția esențială a acesteia și interesul altor operatori economici de a dispune de semne care să desemneze produsele și serviciile lor (Hotărârea din 27 aprilie 2006, Levi Strauss, C-145/05, Rec., p. I-3703, punctele 28 și 29).

35 În plus, trebuie constatat că aceeași noțiune, „toleranță", este utilizată la articolul 54 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L 78, p. 1) în același sens ca la articolul 9 alineatul (1) din Directiva 89/104.

36 Or, regimul mărcilor comunitare este un sistem autonom, constituit dintr-un ansamblu de norme și care urmărește obiective care îi sunt specifice, aplicarea sa fiind independentă de orice sistem național (a se vedea Hotărârea din 25 octombrie 2007, Develey/OAPI, C-238/06 P, Rep., p. I-9375, punctul 65, precum și Hotărârea din 16 iulie 2009, American Clothing Associates/OAPI și OAPI/American Clothing Associates, C-202/08 P și C-208/08 P, Rep., p. I-6933, punctul 58).

37 În consecință, „toleranța" în sensul articolului 9 alineatul (1) din Directiva 89/104 constituie o noțiune a dreptului Uniunii, ale cărei sens și domeniu de aplicare trebuie să fie identice în toate statele membre. Prin urmare, revine Curții obligația de a da acestor termeni o interpretare autonomă și uniformă în ordinea juridică a Uniunii.

38 În ceea ce privește prima întrebare litera b), instanța de trimitere subliniază că, dacă noțiunea „toleranță" în sensul articolului 9 alineatul (1) din Directiva 89/104 include situațiile în care titularul unei mărci nu poate împiedica utilizarea de către un terț a unei mărci identice, în cadrul acțiunii principale, Anheuser-Busch și Budvar ar fi tolerat în mod inevitabil utilizarea în Regatul Unit de către cealaltă parte a semnului verbal „Budweiser" timp de peste 30 de ani.

39 Potrivit unei jurisprudențe constante a Curții, determinarea sensului și a conținutului termenilor pentru care dreptul Uniunii nu oferă nicio definiție trebuie realizată în funcție de sensul lor obișnuit în limbajul curent, ținând seama de contextul în care sunt utilizați și de obiectivele urmărite de reglementarea din care fac parte (a se

vedea în special Hotărârea din 10 martie 2005, easyCar, C-336/03, Rec., p. I-1947, punctul 21, Hotărârea din 22 decembrie 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07, Rep., p. I-11061, punctul 17, și Hotărârea din 29 iulie 2010, UGT-FSP, C-151/09, Rep., p. I-7591, punctul 39).

40 În plus, preambulul unui act din dreptul Uniunii poate preciza conținutul acestuia (a se vedea Hotărârea din 10 ianuarie 2006, IATA și ELFAA, C-344/04, Rec., p. I-403, punctul 76, și Hotărârea Wallentin-Hermann, citată anterior, punctul 17).

41 Mai întâi, trebuie constatat că, în majoritatea versiunilor lingvistice ale Directivei 89/104, același termen este folosit atât în al unsprezecelea considerent, cât și în articolul 9 alineatul (1) din aceasta pentru a desemna „toleranța". Faptul că versiunea engleză folosește termenii „tolerated" în al unsprezecelea considerent și „acquiesced in" la articolul 9 alineatul (1) nu prezintă relevanță, din moment ce, astfel cum subliniază guvernul Regatului Unit în observațiile scrise, folosirea termenului „tolerated" nu implică o interpretare mai puțin constrângătoare a articolului 9 alineatul (1).

42 Apoi, trebuie subliniat că verbul „a tolera" are mai multe sensuri obișnuite în limbajul curent, unul dintre acestea fiind acela de „a menține" sau de „a nu împiedica".

43 „Toleranța" se distinge astfel de „consimțământ", cum este acesta menționat la articolul 7 alineatul (1) din Directiva 89/104 și care trebuie să fie exprimat într-un mod care reflectă în mod cert voința titularului de a renunța la un drept (a se vedea Hotărârea Zino Davidoff și Levi Strauss, citată anterior, punctul 45).

44 Astfel cum a subliniat avocatul general la punctul 70 din concluzii, referindu-se în special la versiunile daneză și suedeză ale articolului 9 din Directiva 89/104, cel care tolerează dă dovadă de pasivitate prin faptul că a renunțat să mai ia măsurile de care dispune față de o situație de care are cunoștință și care nu este neapărat dorită. Cu alte cuvinte, noțiunea „toleranță" implică faptul că acela care tolerează rămâne inactiv în prezența unei situații la care ar avea posibilitatea să se opună.

45 Potrivit articolului 9 alineatul (1) din Directiva 89/104, noțiunea „toleranță" trebuie astfel să fie interpretată în sensul în care nu se poate considera că titularul unei mărci anterioare a tolerat utilizarea îndelungată, bine stabilită și cu bună-credință a unei mărci ulterioare identice de către un terț în cazul în care a avut cunoștință de multă vreme de această utilizare, dar a fost lipsit de orice posibilitate de a se opune acestei utilizări.

46 Această interpretare se coroborează cu contextul articolului 9 alineatul (1) din Directiva 89/104, precum și cu obiectivele acesteia.

47 Astfel, pe de o parte, al unsprezecelea considerent al directivei respective precizează că titularul mărcii anterioare trebuie „să fi tolerat cu bună știință" utilizarea unei mărci ulterioare pe o perioadă îndelungată, adică „în mod deliberat", „în cunoștință de cauză". Același considerent precizează că nu trebuie să se aducă atingere „în mod inechitabil" intereselor titularului unei mărci anterioare. Or, astfel cum a subliniat avocatul general la punctul 72 din concluzii, ar fi inechitabil să se limiteze drepturile titularului mărcii anterioare de a solicita declararea nulității sau de a se opune utilizării unei mărci ulterioare identice, deși nu a avut posibilitatea de a face acest lucru.

48 Pe de altă parte, astfel cum s-a arătat deja la punctul 34 din prezenta hotărâre, Directiva 89/104 are drept scop realizarea unui echilibru între interesul titularului unei mărci de a menține funcția esențială a acesteia și interesul altor operatori economici de a dispune de semne care să desemneze produsele și serviciile lor. Acest obiectiv implică faptul că, pentru a menține această funcție esențială, titularul unei mărci anterioare trebuie să aibă posibilitatea, în cadrul aplicării articolului 9 alineatul (1) din această directivă, să se opună utilizării unei mărci ulterioare identice cu marca sa.

49 Trebuie adăugat că, astfel cum a subliniat Comisia Europeană, orice acțiune administrativă sau judiciară formulată de titularul mărcii anterioare în perioada prevăzută la articolul 9 alineatul (1) din Directiva 89/104 are ca efect întreruperea termenului de limitare ca urmare a toleranței.

50 Având în vedere considerațiile de mai sus, trebuie să se răspundă la prima întrebare literele a) și b) că toleranța, în sensul articolului 9 alineatul (1) din Directiva 89/104, constituie o noțiune a dreptului Uniunii și că nu se poate considera că titularul unei mărci anterioare a tolerat utilizarea îndelungată, bine stabilită și cu bună-credință a unei mărci ulterioare identice de către un terț în cazul în care a avut cunoștință de multă vreme de această utilizare, dar a fost lipsit de orice posibilitate de a se opune acestei utilizări.

Cu privire la prima întrebare litera c) și la a doua întrebare

51 Prin intermediul primei întrebări litera c) și al celei de a doua întrebări, care trebuie examinate împreună, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă termenul de limitare a drepturilor ca urmare a toleranței prevăzut la articolul 9 alineatul (1) din Directiva 89/104 poate să înceapă înainte ca titularul mărcii anterioare să

obțină înregistrarea mărcii, iar în caz afirmativ, care sunt condițiile necesare pentru ca acest termen de limitare să înceapă să curgă.

52 Cu titlu introductiv, trebuie amintit că, astfel cum rezultă din al unsprezecelea considerent al Directivei 89/104, regula limitării drepturilor ca urmare a toleranței prevăzută la articolul 9 din această directivă a fost instituită din motive de certitudine juridică.

53 Din articolul 9 alineatul (1) din Directiva 89/104 rezultă că trebuie întrunite patru condiții pentru ca termenul de limitare a drepturilor ca urmare a toleranței să înceapă să curgă în cazul utilizării unei mărci ulterioare identice mărcii anterioare sau similare susceptibile să determine un risc de confuzie.

54 În primul rând, întrucât respectivul articol 9 alineatul (1) se referă la o „marcă ulterioară înregistrată", înregistrarea acestei mărci în statul membru vizat constituie o condiție necesară. Termenul de limitare a drepturilor ca urmare a toleranței nu poate, așadar, să înceapă să curgă prin simpla utilizare a unei mărci ulterioare, chiar dacă titularul acesteia realizează ulterior înregistrarea sa.

55 În ceea ce privește înregistrarea mărcii ulterioare în statul membru în discuție, trebuie subliniat că al cincilea considerent al Directivei 89/104 precizează că „statele membre păstrează […] libertatea de a stabili dispozițiile de procedură privind înregistrarea, decăderea din drepturi sau nulitatea mărcilor dobândite prin înregistrare; întrucât este de competența lor, de exemplu, să stabilească forma procedurilor de înregistrare și de nulitate, să decidă dacă drepturile anterioare trebuie invocate în procedura de înregistrare sau în aceea de nulitate sau în ambele ori, mai mult, în cazul în care drepturile anterioare pot fi invocate în procedura de înregistrare, să prevadă o procedură

de opoziție sau o examinare *ex officio* sau ambele; întrucât rămâne la aprecierea statelor membre să stabilească efectele decăderii din drepturi sau ale nulității mărcilor".

56 În al doilea rând, depunerea mărcii ulterioare trebuie să fi fost efectuată cu bună-credință de către titularul său.

57 În al treilea rând, titularul mărcii ulterioare trebuie să utilizeze marca în statul membru în care aceasta este înregistrată.

58 În al patrulea rând, titularul mărcii anterioare trebuie să aibă cunoștință de înregistrarea mărcii ulterioare și de utilizarea acesteia după înregistrare.

59 Revine instanței de trimitere sarcina de a verifica dacă în acțiunea principală sunt îndeplinite cele patru condiții necesare pentru ca termenul de limitare a drepturilor ca urmare a toleranței să înceapă să curgă.

60 În aceste condiții, trebuie adăugat că înregistrarea mărcii anterioare în statul membru în discuție nu constituie o condiție necesară pentru ca termenul de limitare a drepturilor ca urmare a toleranței să înceapă să curgă.

61 Astfel, articolul 9 alineatul (1) din Directiva 89/104 prevede că „marca anterioară" este „menționat[ă] la articolul 4 alineatul (2)" din această directivă. Or, în sensul acestei din urmă dispoziții, o marcă poate fi considerată anterioară fără să fi făcut obiectul unei înregistrări, cum este cazul „cererii[or] de mărci […] sub rezerva înregistrării lor" și al mărcilor „de notorietate", menționate la articolul 4 alineatul (2) literele (c) și (d) din această directivă.

62 Prin urmare, trebuie să se răspundă la prima întrebare litera c) și la a doua întrebare că înregistrarea mărcii anterioare în statul membru în discuție nu constituie o condiție necesară pentru ca termenul de limitare a drepturilor ca urmare a toleranței prevăzut la articolul 9 alineatul (1) din Directiva 89/104 să înceapă să curgă. Condițiile necesare pentru ca acest termen de limitare a drepturilor să înceapă să curgă, a căror verificare revine în sarcina instanței naționale, sunt, în primul rând, înregistrarea mărcii ulterioare în statul membru în discuție, în al doilea rând, faptul că depunerea acestei mărci a fost efectuată cu bună-credință, în al treilea rând, utilizarea mărcii ulterioare de către titularul acesteia în statul membru în care a fost înregistrată și, în al patrulea rând, cunoașterea de către titularul mărcii anterioare a înregistrării mărcii ulterioare și a utilizării acesteia după înregistrare.

Cu privire la a treia întrebare

63 Prin intermediul celei de a treia întrebări, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 trebuie interpretat în sensul că titularul unei mărci anterioare poate obține anularea unei mărci ulterioare identice pentru produse identice în cazul utilizării îndelungate, cu bună-credință și simultane a celor două mărci.

64 Cu titlu introductiv, trebuie subliniat că Anheuser-Busch contestă admisibilitatea acestei întrebări în măsura în care aceasta se întemeiază pe presupunerea inexactă potrivit căreia marca Budweiser desemnează atât produsele sale, cât și pe cele ale Budvar. În plus, Anheuser-Busch ar utiliza marca Budweiser ca atare pe piața britanică, în timp ce Budvar și-ar comercializa produsele sub marca „Budweiser Budvar".

65 Cu toate acestea, potrivit unei jurisprudențe constante a Curții, întrebările referitoare la interpretarea dreptului Uniunii adresate de instanța națională în contextul normativ și de fapt pe care îl definește sub răspunderea sa și a cărui exactitate Curtea nu are competența să o verifice beneficiază de o prezumție de pertinență (a se vedea

Hotărârea din 16 decembrie 2008, Cartesio, C-210/06, Rep., p. I-9641, punctul 67, Hotărârea din 7 octombrie 2010, dos Santos Palhota și alții, C-515/08, Rep., p. I-9133, punctul 20, precum și Hotărârea din 5 aprilie 2011, Société fiduciaire nationale d'expertise comptable, C-119/09, Rep., p. I-2551, punctul 21).

66 Prin urmare, a treia întrebare este admisibilă.

67 Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie amintit că articolul 4 din Directiva 89/104 prevede motivele suplimentare de refuz sau de nulitate privind conflictele cu drepturi anterioare. Astfel, alineatul (1) litera (a) al acestui articol prevede că o marcă înregistrată poate fi declarată nulă atunci când este identică cu o marcă anterioară și când produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată.

68 În această privință, al zecelea considerent al Directivei 89/104 arată că protecția conferită de marca înregistrată, al cărei scop este tocmai acela de a garanta marca ca indicație de origine, este absolută în cazul de identitate între marcă și semn, precum și între produse sau servicii.

69 Potrivit jurisprudenței Curții, condițiile de aplicare a articolului 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 corespund în esență celor ale articolului 5 alineatul (1) litera (a) din această directivă, care stabilește cazurile în care titularul unei mărci poate interzice terților utilizarea unor semne identice mărcii sale pentru produse sau servicii identice celor pentru care este înregistrată marca respectivă (Hotărârea din 20 martie 2003, LTJ Diffusion, C-291/00, Rec., p. I-2799, punctul 41).

70 În consecință, interpretarea dată de Curte articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 este aplicabilă și în cazul articolului 4 alineatul (1) litera (a) din aceasta, interpretarea respectivă putând fi aplicată, *mutatis mutandis*, acestei din urmă dispoziții (a se vedea Hotărârea LTJ Diffusion, citată anterior, punctul 43).

71 Or, din jurisprudența Curții rezultă că dreptul exclusiv prevăzut la articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 a fost acordat cu scopul de a permite titularului mărcii să își protejeze interesele specifice în calitate de titular al acestei mărci, adică să asigure că aceasta își poate îndeplini funcțiile și că, în consecință, exercitarea acestui drept trebuie să fie rezervată pentru cazurile în care utilizarea semnului de către un terț aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcțiilor mărcii. Printre aceste funcții figurează nu doar funcția esențială a mărcii, care constă în a garanta consumatorilor proveniența produsului sau a serviciului, ci și celelalte funcții ale acesteia, precum cea care constă în garantarea calității acestui produs sau serviciu ori funcțiile de comunicare, de investiție sau de publicitate (a se vedea în special Hotărârea din 18 iunie 2009, L'Oréal și alții, C-487/07, Rep., p. I-5185, punctul 58, și Hotărârea din 23 martie 2010, Google France și Google, C-236/08-C-238/08, Rep., p. I-2417, punctul 77).

72 Trebuie adăugat că articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 nu impune dovada existenței, în percepția publicului, a unui risc de confuzie pentru acordarea unei protecții absolute în caz de identitate între semn și marcă, precum și între produse sau servicii (Hotărârea LTJ Diffusion, citată anterior, punctul 49).

73 În prezenta cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare, instanța de trimitere solicită Curții să determine interpretarea articolului 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 având în vedere funcția esențială a mărcii.

74 În acest context, din cele de mai sus rezultă că dispoziția respectivă trebuie interpretată în sensul că o marcă ulterioară înregistrată poate fi declarată nulă atunci când este identică cu o marcă anterioară, când produsele pentru care marca a fost înregistrată sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată și când utilizarea mărcii ulterioare aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcției esențiale a mărcii care constă în a garanta consumatorilor proveniența produselor.

75 Or, în cazul de față trebuie să se constate că utilizarea de către Budvar în Regatul Unit a mărcii Budweiser nu aduce atingere și nu este susceptibilă să aducă atingere funcției esențiale a mărcii Budweiser al cărei titular este Anheuser-Busch.

76 În această privință, trebuie subliniat că împrejurările care au stat la baza acțiunii principale prezintă un caracter excepțional.

77 Astfel, în primul rând, instanța de trimitere arată că Anheuser-Busch și Budvar a început să comercializeze bere în Regatul Unit sub semnul verbal „Budweiser" sau sub o marcă ce conține acest semn cu aproape 30 de ani înainte de înregistrarea acestora.

78 În al doilea rând, ca urmare a unei decizii pronunțate de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) în cursul lunii februarie 2000, Anheuser-Busch și Budvar au putut înregistra împreună și simultan mărcile Budweiser.

79 În al treilea rând, tot din decizia de trimitere rezultă că, deși Anheuser-Busch a formulat o cerere de înregistrare a mărcii „Budweiser" în Regatul Unit anterior celei

formulate de Budvar, fiecare dintre cele două întreprinderi utilizează de la început marca Budweiser cu bună-credință.

80 În al patrulea rând, astfel cum s-a arătat la punctul 10 din prezenta hotărâre, instanța de trimitere a constatat că, deși denumirile sunt identice, consumatorilor britanici le este în mod clar cunoscută diferența dintre tipurile de bere ale Budvar și ale Anheuser-Busch, gustul, prețul și prezentarea acestora fiind întotdeauna diferite.

81 În al cincilea rând, din coexistența celor două mărci pe piața britanică rezultă că, deși mărcile erau identice, tipurile de bere ale Anheuser-Busch și ale Budvar erau în mod clar identificabile ca fiind produse de întreprinderi diferite.

82 Prin urmare, astfel cum a subliniat în mod întemeiat Comisia în observațiile scrise, articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 trebuie interpretat în sensul că, în împrejurări cum sunt cele din acțiunea principală, utilizarea îndelungată, cu bună-credință și simultană a două mărci identice pentru produse identice nu aduce atingere și nu este susceptibilă să aducă atingere funcției esențiale a mărcii care constă în a garanta consumatorilor proveniența produselor sau a serviciilor.

83 Trebuie adăugat că, în eventualitatea în care s-ar recurge, în viitor, la orice procedeu incorect în utilizarea mărcilor Budweiser, o astfel de situație ar putea, după caz, să fie analizată în lumina normelor existente în domeniul concurenței neloiale.

84 Având în vedere observațiile de mai sus, trebuie să se răspundă la a treia întrebare că articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 trebuie interpretat în sensul că

titularul unei mărci anterioare nu poate obține anularea unei mărci ulterioare identice și care desemnează produse identice în cazul utilizării simultane, cu bună-credință și îndelungate a celor două mărci atunci când, în împrejurări cum sunt cele din acțiunea principală, această utilizare nu aduce atingere și nu este susceptibilă să aducă atingere funcției esențiale a mărcii care constă în a garanta consumatorilor proveniența produselor sau a serviciilor.

Cu privire la cheltuielile de judecată

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

Pentru aceste motive, Curtea (Camera întâi) declară:

1) Noțiunea „toleranță" în sensul articolului 9 alineatul (1) din Directiva 89/104/CEE, Prima directivă a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci, constituie o noțiune a dreptului Uniunii și nu se poate considera că titularul unei mărci anterioare a tolerat utilizarea îndelungată, bine stabilită și cu bună-credință a unei mărci ulterioare identice de către un terț în cazul în care a avut cunoștință de multă vreme de această utilizare, dar a fost lipsit de orice posibilitate de a se opune acestei utilizări.

2) Înregistrarea mărcii anterioare în statul membru în discuție nu constituie o condiție necesară pentru ca termenul de limitare a drepturilor ca urmare a toleranței prevăzut la articolul 9 alineatul (1) din Directiva 89/104 să înceapă

să curgă. Condițiile necesare pentru ca acest termen de limitare a drepturilor ca urmare a toleranței să înceapă să curgă, a căror verificare revine în sarcina instanței naționale, sunt, în primul rând, înregistrarea mărcii ulterioare în statul membru în discuție, în al doilea rând, faptul că depunerea acestei mărci a fost efectuată cu bună-credință, în al treilea rând, utilizarea mărcii ulterioare de către titularul acesteia în statul membru în care a fost înregistrată și, în al patrulea rând, cunoașterea de către titularul mărcii anterioare a înregistrării mărcii ulterioare și a utilizării acesteia după înregistrare.

3) **Articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 trebuie interpretat în sensul că titularul unei mărci anterioare nu poate obține anularea unei mărci ulterioare identice și care desemnează produse identice în cazul utilizării simultane, cu bună-credință și îndelungate a celor două mărci atunci când, în împrejurări cum sunt cele din acțiunea principală, această utilizare nu aduce atingere și nu este susceptibilă să aducă atingere funcției esențiale a mărcii care constă în a garanta consumatorilor proveniența produselor sau a serviciilor.**

Semnături