HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a zecea)

27 aprilie 2023 *

„Trimitere preliminară – Dreptul mărcilor – Directiva 89/104/CEE – Directiva (UE) 2015/2436 – Regulamentul (CE) nr. 40/94 – Regulamentul (UE) 2017/1001 – Drepturi exclusive ale titularului unei mărci – Marcă ce aparține mai multor persoane – Condiții privind majoritatea impuse între cotitulari pentru acordarea și rezilierea unei licențe a mărcii lor”

În cauza C-686/21,

având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Corte suprema di cassazione (Curtea de Casație, Italia), prin decizia din 29 octombrie 2021, primită de Curte la 15 noiembrie 2021, în procedurile

VW

împotriva

SW,

CQ,

ET,

Legea Srl,

și

Legea Srl,

împotriva

VW,

SW,

CQ,

ET,

* Limba de procedură: italiana.

CURTEA (Camera a zecea),

compusă din domnul D. Gratsias, președinte de cameră, domnii M. Ilešič (raportor) și I. Jarukaitis, judecători,

avocat general: domnul M. Campos Sánchez-Bordona,

grefier: domnul A. Calot Escobar,

având în vedere procedura scrisă,

luând în considerare observațiile prezentate:

– pentru VW, de F. Rampone, avvocato;

– pentru Legea Srl, de G. Biancamano, avvocato;

– pentru SW, CQ, ET, de R. Bocchini, avvocato;

– pentru guvernul polonez, de B. Majczyna, în calitate de agent;

– pentru Comisia Europeană, de P. Messina și P. Němečková, în calitate de agenți,

după ascultarea concluziilor avocatului general în ședința din 8 decembrie 2022,

pronunță prezenta

Hotărâre

1 Cererea de decizie preliminară privește interpretarea Directivei (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) și a Regulamentului (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (JO 2017, L 154, p. 1).

2 Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între într-o primă procedură, VW, pe de o parte, și SW, CQ, ET, precum și Legea Srl, pe de altă parte, și într-o a doua procedură, Legea, pe de o parte, și VW, SW, CQ și ET, pe de altă parte, în legătură cu utilizarea pretins nelegală a unor mărci constituite din semnul „Legea”.

Cadrul juridic

Regulamentele privind marca Uniunii Europene

3 Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 422/2004 al Consiliului din 19 februarie 2004 (JO 2004, L 70, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 2, p. 27) (denumit în continuare „Regulamentul nr. 40/94”), a fost abrogat și

înlocuit prin Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca Uniunii Europene (JO 2009, L 78, p. 1), intrat în vigoare la 13 aprilie 2009. Acest din urmă regulament a fost abrogat și înlocuit, cu efect de la 1 octombrie 2017, prin Regulamentul nr. 2017/1001.

4 Articolul 5 din Regulamentul nr. 40/94, intitulat „Titulari ai mărcilor comunitare”, prevedea:

„Poate fi titularul unei mărci comunitare orice persoană fizică sau juridică, inclusiv entități de drept public.”

5 Articolul 9 din regulamentul menționat, intitulat „Drepturi conferite de marca comunitară”, prevedea la alineatul (1):

„O marcă comunitară conferă titularului său următoarele drepturi exclusive. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să folosească, fără acordul său, în comerț:

(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;

(c) un semn identic sau similar cu marca comunitară pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care este înregistrată marca comunitară, atunci când aceasta este de notorietate în [Comunitatea Europeană] și când folosirea semnului fără motiv întemeiat generează un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii comunitare sau aduce atingere acestora.”

6 Articolul 16 din regulamentul menționat, intitulat „Asimilarea mărcii comunitare cu marca națională”, avea următorul cuprins:

„(1) Cu excepția unor dispoziții contrare în articolele 17-24, marca comunitară ca obiect al dreptului de proprietate se consideră, în totalitatea sa și pe întreg teritoriul Comunității, ca o marcă națională înregistrată în statul membru în care, conform registrului mărcilor comunitare:

(a) titularul își are sediul sau domiciliul la data respectivă sau

(b) în cazul în care nu se aplică litera (a), titularul are o unitate la data respectivă.

(2) În cazurile care nu sunt prevăzute la alineatul (1), statul membru menționat la acel alineat este acela în care își are sediul [Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)].

(3) În cazul în care două sau mai multe persoane sunt înscrise în registrul mărcilor comunitare în calitate de cotitulari, alineatul (1) se aplică primului înscris dintre titulari, în absența acestuia, se aplică în ordinea înscrierii următorilor cotitulari. Atunci când alineatul (1) nu se aplică nici unuia dintre cotitulari, se aplică alineatul (2).”

7 Articolul 21 din același regulament, intitulat „Procedura de insolvență”, prevedea la alineatele (1) și (2):

„(1) Singura procedură de insolvență în care poate fi inclusă o marcă comunitară este cea care a fost deschisă în statul membru pe teritoriul căruia se situează centrul intereselor principale ale debitorului.

[…]

(2) În caz de coproprietate a unei mărci comunitare, alineatul (1) se aplică cotei coproprietarului.”

8 Articolul 22 din Regulamentul nr. 40/94, intitulat „Licențe”, prevedea la alineatele (1) și (2):

„(1) Marca comunitară poate face obiectul unor licențe pentru toate sau pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care este înregistrată și pentru Comunitate în întregime sau doar pentru o parte a acesteia. O licență poate fi exclusivă sau neexclusivă.

(2) Titularul unei mărci comunitare poate invoca drepturile conferite de această marcă împotriva unui licențiat care încalcă una dintre clauzele contractului de licență referitoare la durata, forma acoperită de înregistrare sub care marca poate fi utilizată, natura produselor sau serviciilor pentru care se acordă licența, teritoriul pe care poate fi aplicată marca ori calitatea produselor fabricate sau serviciilor prestate de licențiat.”

9 Aceste dispoziții ale articolelor 5, 9, 16, 21 și 22 din Regulamentul nr. 40/94 sunt similare dispozițiilor corespunzătoare ale articolelor 5, 9, 19, 24 și 25 din Regulamentul 2017/1001.

Directivele de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci

10 Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 1989, L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92) a fost abrogată și înlocuită, începând cu 28 noiembrie 2008, 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 2008, L 299, p. 25). Această din urmă directivă a fost abrogată și înlocuită prin Directiva 2015/2436, cu efect, conform articolului 55 din aceasta din urmă, de la 15 ianuarie 2019.

11 Al treilea și al șaselea considerent al Primei directive 89/104 aveau următorul cuprins:

„întrucât în prezent nu se impune o apropiere totală a legislațiilor statelor membre în domeniul mărcilor și întrucât ajunge să se limiteze apropierea la dispozițiile naționale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne;

[…]

întrucât prezenta directivă nu exclude aplicarea, în privința mărcilor, a dispozițiilor legislative ale statelor membre, altele decât dreptul mărcilor, cum ar fi dispozițiile cu privire la concurența neloială, la răspundere civilă sau la protecția consumatorilor.”

12 Articolul 5 din directivă, 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;

(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.”

13 Articolul 8 din directiva menționată, intitulat „Licențe”, prevedea:

„(1) O marcă poate face obiectul licențelor pentru toate sau pentru o parte din produsele sau serviciile pentru care ea este înregistrată și pentru tot teritoriul sau pentru o parte a teritoriului unui stat membru. Licențele pot fi exclusive sau neexclusive.

(2) Titularul mărcii poate invoca drepturile conferite de această marcă față de un licențiat care încalcă una dintre clauzele contractului de licență, în ceea ce privește durata sa, forma acoperită prin înregistrarea sub care marca poate fi utilizată, natura produselor sau a serviciilor pentru care se acordă licența, teritoriul pe care marca poate fi aplicată sau calitatea produselor fabricate sau a serviciilor asigurate de licențiat.”

14 Aceste dispoziții ale articolelor 5 și 8 din Prima directivă 89/104 sunt similare dispozițiilor corespunzătoare ale articolelor 10 și 25 din Directiva 2015/2436.

Litigiul principal și întrebările preliminare

15 VW, SW, CQ și ET sunt cotitularii în părți egale ai mărcii naționale și ai mărcii Uniunii Europene LEGEA, înregistrate pentru articole de sport (denumite în continuare împreună „mărcile în cauză”).

16 În anul 1993, VW, SW, CQ și ET au decis să acorde în favoarea Legea o licență exclusivă cu titlu gratuit și pe durată nedeterminată pentru utilizarea mărcilor ai căror cotitulari sunt (denumit în continuare „acordul de licență”).

17 La sfârșitul anului 2006, VW s-a opus continuării acestui acord de licență.

18 La 16 noiembrie 2009, Legea l-a chemat în judecată pe VW în fața Tribunale di Napoli (Tribunalul din Napoli, Italia) pentru a obține declararea nulității unor mărci care conțineau semnul „Legea” pe care VW îl înregistrase. Acesta din urmă a solicitat, pe cale reconvențională, pe de o parte, declararea nulității mărcilor înregistrate de Legea și, pe de altă parte, constatarea utilizării nelegale a mărcilor în cauză de către această societate.

19 Prin hotărârea din 11 iunie 2014, Tribunale di Napoli (Tribunalul din Napoli) a considerat că Legea, acționând cu acordul tuturor cotitularilor, utilizase în mod legitim mărcile în cauză până la 31 decembrie 2006. În schimb, instanța menționată a considerat că, după această dată, ca urmare a opoziției lui VW la continuarea acordului de licență, această utilizare era nelegală.

20 Prin hotărârea din 11 aprilie 2016, Corte d'appello di Napoli (Curtea de Apel din Napoli, Italia) a modificat în parte această hotărâre. Considerând că nu era necesară unanimitatea cotitularilor pentru a acorda unui terț o licență asupra mărcii, această instanță a statuat că voința a trei dintre cei patru cotitulari ai mărcilor în cauză era suficientă pentru a continua acordul de licență după 31 decembrie 2006, în pofida opoziției lui VW.

21 Instanța de trimitere, sesizată cu recursuri împotriva acestei hotărâri din 11 aprilie 2016, ridică problema modalităților de exercitare individuală a dreptului exclusiv pe care îl dețin în comun cotitularii unei mărci în raport cu dispozițiile dreptului Uniunii și se referă, în această privință, la articolul 10 din Directiva 2015/2436, precum și la articolele 9 și 25 din Regulamentul 2017/1001.

22 În aceste condiții, Corte suprema di cassazione (Curtea de Casație, Italia) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

„1) Normele dreptului Uniunii [prevăzute la articolul 10 din Directiva 2015/2436, precum și la articolele 9 și 25 din Regulamentul 2017/1001] care conferă titularului unei mărci a Uniunii un drept exclusiv și în același timp prevăd posibilitatea ca mai multe persoane să fie coproprietari pe cote-părți, presupun că utilizarea unei mărci deținute în indiviziune poate fi transferată unor terți cu titlu exclusiv, gratuit și pe durată nedeterminată printr-o decizie adoptată cu majoritatea coproprietarilor sau este necesară unanimitatea consimțămintelor?

2) În această a doua ipoteză, în cazul mărcilor naționale și comunitare deținute în indiviziune de mai multe persoane, este conformă cu principiile dreptului [Uniunii] o interpretare care consacră imposibilitatea unuia dintre coproprietarii mărcii transferate unor terți printr-o decizie unanimă, cu titlu gratuit și pe o durată nedeterminată, de a-și revoca unilateral consimțământul pentru decizia menționată sau, dimpotrivă, trebuie să se considere conformă cu principiile dreptului Uniunii]o interpretare contrară, care se opune ca respectivul coproprietar să fie legat în mod perpetuu de voința exprimată inițial, astfel încât acesta să se poată elibera de ea cu efect asupra actului de transfer?"

Cu privire la admisibilitatea cererii de decizie preliminară

23 SW, CQ și ET contestă admisibilitatea primei întrebări preliminare pentru motivul că, în măsura în care acordul de licență a fost încheiat în unanimitate de cotitularii mărcilor în cauză, nu este relevant dacă majoritatea era suficientă pentru a lua o astfel de decizie. La rândul său, Legea arată că cererea de decizie preliminară este inadmisibilă, întrucât condițiile de formare a consimțământului cotitularilor unei mărci, atât pentru acordarea unei licențe de utilizare de către un terț, cât și pentru rezilierea acesteia, nu sunt reglementate de dreptul Uniunii.

24 Trebuie amintit că în cadrul unei proceduri prevăzute la articolul 267 TFUE, care se bazează pe o separare clară a funcțiilor între instanțele naționale și Curte, instanța națională este singura competentă să constate și să aprecieze situația de fapt din litigiul principal, precum și să interpreteze și să aplice dreptul național. De asemenea, numai instanța națională care este sesizată cu soluționarea litigiului și care trebuie să își asume răspunderea pentru hotărârea

judecătorească ce urmează a fi pronunțată are competența să aprecieze, luând în considerare particularitățile cauzei, atât necesitatea, cât și pertinența întrebărilor pe care le adresează Curții (Hotărârea din 6 octombrie 2022, Contship Italia, C-433/21 și C-434/21, EU:C:2022:760, punctul 23).

25 Respingerea de către Curte a unei cereri formulate de o instanță națională este astfel posibilă numai dacă este evident că interpretarea solicitată a dreptului Uniunii nu are nicio legătură cu realitatea sau cu obiectul litigiului principal sau atunci când problema este de natură ipotetică sau Curtea nu dispune de elementele de fapt și de drept necesare pentru a răspunde în mod util la întrebările care i-au fost adresate (Hotărârea din 3 iunie 2021, BalevBio, C-76/20, EU:C:2021:441, punctul 46 și jurisprudența citată).

26 În speță, instanța de trimitere a expus în mod suficient de clar contextul juridic și factual și motivele care au determinat-o să aibă îndoieli cu privire la interpretarea anumitor dispoziții ale dreptului Uniunii pe care le consideră necesare pentru a fi în măsură să pronunțe propria hotărâre. Nu este evident că interpretarea solicitată nu are legătură cu litigiul principal sau că problema ridicată prezintă un caracter ipotetic.

27 Această concluzie nu este repusă în discuție de argumentul prezentat de Legea întrucât problema dacă dreptul Uniunii reglementează modalitățile de adoptare a deciziei de acordare a unei licențe de utilizare a unei mărci de către cotitularii acesteia ține de examinarea pe fond a întrebărilor preliminare. În plus, contrar celor susținute de SW, CQ și ET, prima întrebare preliminară este relevantă pentru soluționarea litigiului principal, în măsura în care, dacă majoritatea cotitularilor este suficientă pentru a lua decizia de a acorda o licență de utilizare a unei mărci, retragerea de către un cotitular minoritar a consimțământului pe care l-a dat inițial pentru acordarea unei astfel de licențe ar putea, în orice caz, să rămână fără consecințe.

28 Rezultă că cererea de decizie preliminară este admisibilă.

Cu privire la întrebările preliminare

Cu privire la prima întrebare

29 Cu titlu introductiv, este necesar să se arate că, ținând seama de data faptelor din litigiul principal, acesta intră, în ceea ce privește mărcile Uniunii Europene, sub incidența Regulamentului nr. 40/94 și, în ceea ce privește mărcile naționale, sub incidența Primei directive 89/104. Dispozițiile articolelor 9 și 25 din Regulamentul 2017/1001, precum și ale articolul 10 din Directiva 2015/2436, la care se referă instanța de trimitere, corespund celor care figurau la articolele 9 și 22 din Regulamentul nr. 40/94, precum și, respectiv, la articolul 5 din Prima directivă 89/104. Prin urmare, întrebările adresate trebuie reformulate cu referire la aceste dispoziții.

30 Prin intermediul primei întrebări, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă Prima directivă 89/104 și Regulamentul nr. 40/94 trebuie interpretate în sensul că acordarea sau rezilierea unei licențe de utilizare a unei mărci naționale sau a unei mărci a Uniunii Europene deținute în coproprietate necesită o decizie adoptată în unanimitate de cotitulari sau cu majoritatea acestora.

31 Trebuie amintit că, în conformitate cu articolul 5 din Prima directivă 89/104 și cu articolul 9 din Regulamentul nr. 40/94, marca conferă titularului său un drept exclusiv. Articolul 5 din acest regulament precizează că orice persoană fizică sau juridică, inclusiv entitățile de drept public, poate fi titularul unei mărci a Uniunii Europene.

32 În plus, din articolul 8 alineatul (1) din Prima directivă 89/104 și din articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94 reiese că atât marca națională, cât și marca Uniunii Europene pot face obiectul unor licențe, exclusive sau neexclusive, pentru toate sau pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care acestea sunt înregistrate.

33 Din articolul 16 alineatul (3) și din articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94, care se referă la „cotitular[ii]” și, respectiv, la „coproprietar[ii]” unei mărci a Uniunii Europene, reiese că o astfel de marcă poate aparține mai multor persoane.

34 Deși este adevărat că Prima directivă 89/104 nu se referă la coproprietatea asupra unei mărci naționale, astfel cum a arătat în esență domnul avocat general la punctele 47 și 48 din concluzii, această omisiune nu înseamnă că coproprietatea asupra unei asemenea mărci este exclusă, ci că este reglementată de dreptul național, din care fac parte modalitățile de exercitare de către cotitulari a drepturilor conferite de marcă, inclusiv cel de a decide cu privire la acordarea sau la rezilierea unei licențe de utilizare a acesteia.

35 În plus, astfel cum reiese din al treilea și din al șaselea considerent ale Primei directive 89/104, deși această primă directivă are ca obiect apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la mărci în scopul de a elimina disparitățile existente care ar putea împiedica libera circulație a produselor și libera prestare a serviciilor, ea nu urmărește apropierea completă a legislațiilor menționate (a se vedea în acest sens Hotărârea din 21 noiembrie 2002, Robelco, C-23/01, EU:C:2002:706, punctul 33).

36 În ceea ce privește Regulamentul nr. 40/94, acesta, deși recunoaște coproprietatea asupra unei mărci a Uniunii Europene, nu conține nicio dispoziție care să reglementeze condițiile de exercitare de către cotitularii unei astfel de mărci a drepturilor conferite de aceasta, inclusiv cel de a decide cu privire la acordarea sau la rezilierea unei licențe de utilizare.

37 Or, din articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94 reiese că marca Uniunii Europene, ca obiect al dreptului de proprietate, este considerată o marcă națională înregistrată în statul membru determinat potrivit normelor prevăzute la acest articol. Rezultă că, în lipsa unei dispoziții a acestui regulament care să reglementeze modalitățile de adoptare de către cotitularii unei mărci a Uniunii Europene a deciziei de a acorda sau de a rezilia o licență de utilizare a acesteia, modalitățile respective sunt reglementate de dreptul acestui stat membru.

38 Având în vedere ansamblul considerațiilor care precedă, trebuie să se răspundă la prima întrebare că Prima directivă 89/104 și Regulamentul nr. 40/94 trebuie interpretate în sensul că problema dacă acordarea sau rezilierea unei licențe de utilizare a unei mărci naționale sau a unei mărci a Uniunii Europene deținute în coproprietate necesită o decizie adoptată în unanimitate de cotitulari sau cu majoritatea acestora intră sub incidența dreptului național aplicabil.

Cu privire la a doua întrebare

39 Având în vedere răspunsul dat la prima întrebare, nu este necesar să se răspundă la a doua întrebare.

Cu privire la cheltuielile de judecată

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

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

Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci și Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară

trebuie interpretate în sensul că

problema dacă acordarea sau rezilierea unei licențe de utilizare a unei mărci naționale sau a unei mărci a Uniunii Europene deținute în coproprietate necesită o decizie adoptată în unanimitate de cotitulari sau cu majoritatea acestora intră sub incidența dreptului național aplicabil.

Semnături