CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL
MELCHIOR WATHELET
prezentate la 17 decembrie 2015 [1]

Cauza C-163/15

Youssef Hassan
împotriva
Breiding Vertriebsgesellschaft mbH

[cerere de decizie preliminară formulată de Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf, Germania)]

„Trimitere preliminară — Marcă comunitară — Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Articolul 23 — Licență — Registrul mărcilor comunitare — Dreptul licențiatului de a formula o acțiune în contrafacere în pofida neînscrierii licenței în registrul mărcilor comunitare”

I – **Introducere**

1. Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 23 alineatul (1) prima teză din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară [2].

2. Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între domnul Hassan, pe de o parte, și Breiding Vertriebsgesellschaft mbH (denumită în continuare „Breiding”), pe de altă, cu privire la o acțiune în contrafacerea unei mărci comunitare inițiată de Breiding împotriva domnului Hassan.

II – **Cadrul juridic**

3. Considerentul (11) al Regulamentului nr. 207/2009 are următorul cuprins:

„Marca comunitară ar trebui să fie tratată ca un obiect al dreptului de proprietate independent de întreprinderea ale cărei produse sau servicii le desemnează. Marca ar trebui să poată fi transferată, sub rezerva necesității superioare de a nu induce în eroare publicul ca urmare a transferului. De asemenea, aceasta ar trebui să poată să constituie o garanție în favoarea unui terț și să facă obiectul licențelor.”

4. Articolul 17 din acest regulament, intitulat „Transferul”, prevede:

„(1) O marcă comunitară poate fi transferată, independent de transferul întreprinderii, pentru toate sau pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care este înregistrată.

1 — Limba originală: franceza.

2 — JO L 78, p. 1, denumit în continuare „regulamentul”.

(2) Un transfer al întregii întreprinderi implică transferul mărcii comunitare, în afară de cazul în care, în conformitate cu legislația care se aplică transferului, există o convenție contrară sau în cazul în care aceasta rezultă în mod evident din împrejurări. Această dispoziție se aplică obligației contractuale de transfer a întreprinderii.

[…]

(5) La cererea uneia dintre părți, transferul se înscrie în registru și se publică.

(6) Atât timp cât transferul nu a fost înscris în registru, succesorul în drepturi nu poate să se prevaleze de drepturile care decurg din înregistrarea mărcii comunitare.

[…]”

5. Potrivit articolului 19 din regulamentul menționat, intitulat „Drepturi reale”:

„(1) O marcă comunitară poate, independent de întreprindere, să fie gajată sau să facă obiectul unui alt drept real.

(2) La cererea uneia dintre părți, drepturile menționate la alineatul (1) se înscriu în registru și se publică.”

6. Articolul 22 din același regulament, intitulat „Licențe”, prevede:

„(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.

[…]

(3) Fără a aduce atingere prevederilor din contractul de licență, licențiatul nu poate iniția o procedură referitoare la contrafacerea unei mărci comunitare decât cu acordul titularului acesteia. Cu toate acestea, titularul unei licențe exclusive poate iniția o astfel de procedură în cazul în care, după notificare, titularul mărcii nu introduce el însuși o acțiune în contrafacere într-un termen corespunzător.

(4) Orice licențiat are dreptul de a interveni în procedura în contrafacere inițiată de titularul mărcii comunitare pentru a obține repararea prejudiciului suferit.

(5) La solicitarea uneia dintre părți, acordarea sau transferul unei licențe de marcă comunitară se înscrie în registru și se publică.”

7. Articolul 23 din Regulamentul nr. 207/2009, intitulat „Opozabilitate față de terți”, prevede:

„(1) Actele juridice privind o marcă comunitară, menționate la articolele 17, 19 și 22, sunt opozabile față de terți în toate statele membre numai după înscrierea în registru. Cu toate acestea, înaintea înscrierii, un astfel de act este opozabil față de terții care au dobândit drepturi asupra mărcii după data acestui act, dar care aveau cunoștință de act la data dobândirii drepturilor.

(2) Alineatul (1) nu se aplică în cazul unei persoane care dobândește marca comunitară sau un drept asupra mărcii comunitare prin transferul întregii întreprinderi sau prin orice altă succesiune cu titlu universal.

[…]”

III – **Situația de fapt din litigiul principal și cererea de decizie preliminară**

8. Începând cu 2 ianuarie 2011, Breiding este dobânditorul unei licențe, care nu a fost înscrisă în registrul mărcilor comunitare (denumit în continuare „registrul”), privind marca verbală comunitară ARKTIS, depusă la 15 august 2002 și înregistrată la 11 februarie 2004 sub numărul CTM 002818680, a cărei titulară este KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale società și care se aplică în special pentru articole de pat și cuverturi de pat. Contractul de licență prevede că Breiding acționează în nume propriu în contrafacerea acestei mărci.

9. Domnul Hassan este directorul OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. KG, care a preluat la 1 mai 2010 întreprinderea unipersonală pe care o exploata. La 27 octombrie 2009 și, respectiv, la 30 octombrie 2012, aceste întreprinderi au oferit pe site-ul internet „schoene-traeume.de” diferite pilote cu denumirile „Arktis 90”, „Arktis 90 HS” și „innoBETT selection Arktis”.

10. În urma situației de fapt survenite în cursul anului 2009, societatea care era la acea dată licențiat adresase o notificare domnului Hassan, care depusese, la 3 februarie 2010, un act numit „declarație de abținere”, prin care se obligase să se abțină de la utilizarea denumirii „Arktis” pentru articole de pat, sub rezerva unor sancțiuni convenționale lăsate la aprecierea licențiatului.

11. În urma situației de fapt survenite în cursul anului 2012, Breiding a sesizat Landgericht (Tribunalul Regional) competent. Acesta a constatat validitatea acestei convenții, l-a obligat pe domnul Hassan să ofere informații și să retragă produsele contrafăcute în vederea distrugerii lor și l-a obligat să plătească despăgubiri și dobânzi.

12. Domnul Hassan a formulat o acțiune împotriva acestei decizii la Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf), care consideră că admiterea acțiunii depinde de problema dacă Breiding, care, conform contractului de licență, dispune de acordul titularului mărcii, prevăzut la articolul 22 alineatul (3) din regulament, poate formula o acțiune în contrafacerea mărcii respective deși nu este înscrisă ca licențiat în registru.

13. Întrucât răspunsul la această problemă depinde de interpretarea articolului 23 alineatul (1) prima teză din regulament și întrucât există îndoieli în această privință, Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

„1) Articolul 23 alineatul (1) prima teză din [regulament] se opune posibilității ca un licențiat care nu este înscris în registru […] să formuleze o acțiune în contrafacerea unei mărci comunitare?

2) În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, articolul 23 alineatul (1) prima teză din [regulament] se opune unui practici judiciare naționale potrivit căreia un licențiat poate să se subroge în drepturile titularului mărcii împotriva autorului contrafacerii?”

IV – **Procedura în fața Curții**

14. Breiding, guvernele german și polonez, precum și Comisia Europeană au depus observații scrise. La încheierea faze scrise a procedurii, Curtea a considerat că este suficient de informată pentru a se pronunța fără să organizeze o ședință de audiere a pledoariilor, potrivit articolului 76 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Curții.

V – **Analiză**

15. Prin intermediul primei întrebări preliminare, instanța de trimitere solicită să se stabilească dacă articolul 23 alineatul (1) prima teză din regulament, potrivit căruia actele juridice privind o marcă comunitară, menționate la articolele 17, 19 și 22 din regulament, sunt opozabile față de terți în toate statele membre numai după înscrierea în registru, trebuie interpretat în sensul că se opune ca licențiatul să poată formula o acțiune în contrafacerea mărcii care face obiectul licenței în cazul în care aceasta din urmă nu a fost înscrisă în registrul respectiv.

16. Subliniem de la bun început că toate părțile care au depus observații scrise răspund negativ la această întrebare. Suntem de acord cu această concluzie. Astfel, conform unei jurisprudențe constante a Curții, în vederea interpretării unei dispoziții a dreptului Uniunii, trebuie să se țină seama nu numai de formularea acesteia, ci și de contextul său și de obiectivele urmărite de reglementarea din care face parte această dispoziție [3]. Or, în speță, atât contextul în care se înscrie articolul 23 alineatul (1) din regulament, cât și finalitatea acestuia ne determină să considerăm că această dispoziție trebuie interpretată în sensul că nu se opune ca titularul unei licențe să poată formula o acțiune în contrafacerea mărcii care face obiectul licenței în cazul în care aceasta din urmă nu a fost înscrisă în registru.

17. Întrucât răspunsul la prima întrebare preliminară necesită, în opinia noastră, un răspuns negativ, nu vom examina cea de a doua întrebare preliminară adresată.

A – *Interpretarea contextuală a articolului 23 alineatul (1) din regulament*

18. Potrivit articolului 23 alineatul (1) prima teză din regulament, „[*a*]*ctele juridice* privind o marcă comunitară, menționate la articolele 17, 19 și 22, sunt opozabile față de terți în toate statele membre numai după înscrierea în registru” [4].

19. Prin urmare, considerăm că este esențial să se determine actele juridice avute în vedere de dispozițiile menționate pentru a se stabili dacă acțiunea în contrafacere este inclusă în acestea.

20. Actele juridice în discuție la articolul 23 alineatul (1) prima teză din regulament sunt transferul mărcii comunitare (articolul 17), gajul sau constituirea unui alt drept real al cărui obiect ar fi marca (articolul 19) și *acordarea* unei licențe (articolul 22).

21. Punctul comun al acestor acte diferite care, conform articolului 23 alineatul (1) prima teză din regulament, „priv[esc] o marcă comunitară” constă în faptul că ele au drept obiect sau efect constituirea sau transferul unui drept real asupra mărcii.

22. Această caracteristică comună este în concordanță cu titlul secțiunii în care se integrează articolul 23 alineatul (1) prima teză din regulament. Astfel, este vorba despre secțiunea 4 din titlul II, intitulată „Marca comunitară ca *obiect al dreptului de proprietate*” [5].

23. Prin urmare, suntem de acord cu analiza guvernului german potrivit căreia noțiunea de „act juridic”, în sensul articolului 23 alineatul (1) prima teză din regulament, privește doar *constituirea* unui drept asupra mărcii comunitare în funcția sa de obiect al dreptului de proprietate. În consecință, noțiunea respectivă nu acoperă exercitarea dreptului unui licențiat de a formula o acțiune în contrafacere în temeiul articolului 22 alineatul (3) din regulamentul menționat.

3 — A se vedea în special Hotărârile Yaesu Europe (C-433/08, EU:C:2009:750, punctul 24), Brain Products (C-219/11, EU:C:2012:742, punctul 13), Koushkaki (C-84/12, EU:C:2013:862, punctul 34), precum și Lanigan (C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, punctul 35).

4 — Sublinierea noastră.

5 — Sublinierea noastră.

24. De asemenea, această interpretare este consolidată prin diferența aferentă înscrierii în registru, fie că este vorba despre un transfer sau, dimpotrivă, despre un drept real sau despre o licență.

25. Astfel, deși fiecare dintre articolele menționate la articolul 23 alineatul (1) prima teză din regulament prevede că transferul, drepturile reale menționate la articolul 19 alineatul (1), acordarea sau transferul unei licențe sunt, „[l]a cererea uneia dintre părți […], înscri[se] în registru și […] public[ate]”[6], doar articolul 17 alineatul (6) din regulament condiționează posibilitatea de a se prevala de drepturile care decurg din transfer de înscrierea sa în registru.

26. În cazul în care legiuitorul Uniunii Europene ar fi urmărit să impună înscrierea prealabilă în registru drept condiție de exercitare a drepturilor care decurg dintr-un gaj sau dintr-o licență, ar fi precizat acest lucru în mod necesar la fiecare dintre articolele corespunzătoare. Astfel, a susține că o asemenea precizare ar fi inutilă având în vedere articolul 23 alineatul (1) prima teză din regulament ar face redundant articolul 17 alineatul (6) din acest regulament și l-ar lipsi în același timp de efect util. Or, între o interpretare cu sens și o interpretare lipsită de orice utilitate, este necesar să se rețină prima dintre acestea.

27. În sfârșit, în ceea ce privește, mai exact, exercitarea unei acțiuni referitoare la contrafacerea unei mărci comunitare de către licențiat, articolul 22 alineatul (3) din regulament o autorizează în mod expres doar cu singura condiție ca acesta să fi obținut acordul titularului mărcii[7] și sub rezerva prevederilor contractului de licență. În cazul în care înregistrarea prealabilă a licenței ar fi o condiție necesară pentru admisibilitatea unei acțiuni în contrafacere formulate de licențiat, această cerință ar fi trebuit, în lipsa înscrierii ca regulă generală pentru toate drepturile care decurg din licență la un alineat distinct, să fie înscrisă în dispoziția care se referă la această chestiune, respectiv la articolul 22 alineatul (3) din regulament.

28. Considerăm, în consecință, că analiza contextuală a articolului 23 alineatul (1) prima teză din regulament conduce la interpretarea acestei dispoziții în sensul că nu condiționează dreptul licențiatului de a formula o acțiune în contrafacere de înscrierea prealabilă a licenței în registru.

29. Scopul în care opozabilitatea față de terți a fost legată de înscrierea în registru confirmă această interpretare.

B – *Interpretarea teleologică a articolului 23 alineatul (1) din regulament*

30. Articolul 23 alineatul (1) din regulament se compune din două teze. În consecință, una dintre acestea nu poate fi interpretată în mod independent de cealaltă.

31. Or, dacă prima teză a articolului 23 alineatul (1) sus-menționat prevede că „[a]ctele juridice privind o marcă comunitară, menționate la articolele 17, 19 și 22, sunt opozabile față de terți în toate statele membre numai după înscrierea în registru”, a doua teză a acestei dispoziții prevede că, „[c]u toate acestea, înaintea înscrierii, un astfel de act este opozabil față de terții care au dobândit drepturi asupra mărcii după data acestui act, dar care aveau cunoștință de act la data dobândirii drepturilor”.

6 — A se vedea articolul 17 alineatul (5) din regulament (transferul), articolul 19 alineatul (2) (gajul și alte drepturi reale), precum și articolul 22 alineatul (5) (licență).

7 — Nici această condiție nu este absolută, la a doua teză a articolului 22 alineatul (3) din regulament precizându-se că „titularul unei licențe exclusive poate iniția o astfel de procedură în cazul în care, după notificare, titularul mărcii nu introduce el însuși o acțiune în contrafacere într-un termen corespunzător”.

32. Din această precizare rezultă că finalitatea articolului 23 alineatul (1) din regulament este protejarea persoanei care a dobândit *cu bună-credință* drepturi asupra mărcii comunitare. Astfel, actele menționate la articolul 23 alineatul (1) din regulament pot fi opuse terților care au dobândit drepturi asupra aceleiași mărci *având cunoștință de primele*, independent de înscrierea acestora în registru.

33. Prin urmare, finalitatea opozabilității față de terți aferentă înscrierii în registru urmărește, în esență, protejarea celor care au dobândit cu bună-credință drepturi asupra mărcii. Cu alte cuvinte, articolul 23 alineatul (1) din regulament nu reglementează efectele actelor definite la articolele 17, 19 și 22 din regulament față de persoane care nu au dobândit niciun drept asupra mărcii, dar care aduc atingere acestor drepturi în cadrul activității lor.

34. Or, autorul contrafacerii nu a dobândit, prin definiție, niciun drept asupra mărcii. Acest terț, pentru a relua terminologia prevăzută la articolul 23 alineatul (1) din regulament, nu a devenit titular de bună-credință al vreunui drept asupra mărcii comunitare. În consecință, articolul 23 alineatul (1) din regulament nu se poate aplica.

35. Interpretarea contrară ar conduce la situația paradoxală potrivit căreia autorul contrafacerii de rea-credință ar putea invoca în favoarea sa, împotriva titularului licenței, articolul 23 alineatul (1) din regulament pentru a se opune acțiunii în contrafacere. Acest paradox este ilustrat în special în situația de fapt care a stat la baza cauzei principale. Astfel, dat fiind că domnul Hassan s-a obligat în mod expres să nu utilizeze marca în litigiu în declarația de abținere semnată la 3 februarie 2010, acesta era perfect informat cu privire la existența licenței.

36. În plus, tindem să fim de acord în această privință cu argumentul guvernului polonez potrivit căruia norma astfel interpretată garantează securitatea juridică. Astfel, aceasta permite dobânditorului de bună-credință să obțină drepturi asupra mărcii comunitare fără obligațiile care decurg din licența acordată înainte. În schimb, actul anterior își va produce efectele față de dobânditorul ulterior în cazul în care acesta din urmă ar avea cunoștință de el și, în orice caz, în situația înscrierii în registru, întrucât, în această ipoteză, dobânditorul ar putea avea cu ușurință cunoștință de actul respectiv.

37. Prin urmare, din aceste considerații rezultă că a face din înscrierea în registru o formalitate a cărei lipsă ar permite autorului contrafacerii să opună o cauză de inadmisibilitate acțiunii licențiatului în contrafacere ar contraveni finalității urmărite de înscriere.

38. Rezultă că nu este necesar să se răspundă la a doua întrebare preliminară adresată de Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf), aceasta fiind adresată doar în cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare preliminară. Observăm, pe de altă parte, că doar Breiding a considerat utilă dezvoltarea unor argumente în această privință.

VI – **Concluzie**

39. Având în vedere contextul în care se înscrie articolul 23 alineatul (1) din regulament și finalitatea pe care o urmărește, propunem Curții să răspundă la prima întrebare preliminară adresată de Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf) după cum urmează:

„1) Articolul 23 alineatul (1) prima teză din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară nu împiedică titularul unei licențe care nu este înscrisă în registrul mărcilor comunitare să formuleze o acțiune în contrafacerea unei mărci comunitare.”

2) Întrucât cea de a doua întrebare preliminară a fost adresată doar în cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, nu este necesar să se răspundă la aceasta.