HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a cincea)

17 decembrie 2020*

„Trimitere preliminară – Mărci ale Uniunii Europene – Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Articolul 51 alineatul (1) litera (a) – Articolul 55 alineatul (1) – Decăderea din drepturile asupra mărcii Uniunii – Marcă a Uniunii care nu a făcut obiectul unei utilizări serioase pentru o perioadă neîntreruptă de cinci ani – Expirarea perioadei de cinci ani – Data aprecierii”

În cauza C-607/19,

având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție, Germania), prin decizia din 6 iunie 2019, primită de Curte la 12 august 2019, în procedura

Husqvarna AB

împotriva

Lidl Digital International GmbH & Co. KG, fostă Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG,

CURTEA (Camera a cincea),

compusă din domnul E. Regan, președinte de cameră, domnii M. Ilešič, E. Juhász (raportor), C. Lycourgos și I. Jarukaitis, judecători,

avocat general: E. Tanchev,

grefier: A. Calot Escobar,

având în vedere procedura scrisă,

luând în considerare observațiile prezentate:

– pentru Husqvarna AB, de A. von Mühlendahl, C. Eckhartt și P. Böhner, Rechtsanwälte;

– pentru Lidl Digital International GmbH & Co. KG, fostă Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG, de M. Wolter și A. Berger, Rechtsanwälte;

– pentru guvernul italian, de G. Palmieri, în calitate de agent, asistată de A. Peluso, avvocato dello Stato;

– pentru Comisia Europeană, de É. Gippini Fournier și T. Scharf, în calitate de agenți,

având în vedere decizia de judecare a cauzei fără concluzii, luată după ascultarea avocatului general,

* Limba de procedură: germana.

pronunță prezenta

Hotărâre

1 Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca [Uniunii Europene] (JO 2009, L 78, p. 1) și a articolului 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (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 Husqvarna AB, pe de o parte, și Lidl Digital International GmbH & Co. KG, fostă Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG (denumită în continuare „Lidl"), pe de altă parte, în legătură cu o acțiune în contrafacerea unei mărci a Uniunii Europene formulată de Husqvarna împotriva Lidl.

Cadrul juridic

Regulamentul nr. 207/2009

3 Considerentul (3) al Regulamentului nr. 207/2009 prevede:

„Pentru a urmări obiectivele [Uniunii] menționate anterior, este necesar să se prevadă un regim [al Uniunii] al mărcilor care conferă întreprinderilor dreptul de a dobândi, conform unei proceduri unice, mărci [ale Uniunii] care să se bucure de o protecție uniformă și să producă efecte pe întreg teritoriul [Uniunii]. Principiul caracterului unitar al mărcii [Uniunii], astfel exprimat, ar trebui să se aplice cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul regulament."

4 Articolul 1 din acest regulament, intitulat „Marca [Uniunii]", prevede la alineatul (2):

„Marca [Uniunii] are un caracter unitar. Aceasta produce aceleași efecte în întreaga [Uniune]: nu poate fi înregistrată, transferată, nu poate face obiectul unei renunțări, al unei decizii de decădere din drepturi a titularului sau de nulitate și, respectiv, utilizarea sa nu poate fi interzisă, decât cu efect în întreaga [Uniune]. Acest principiu se aplică cu excepția cazului în care se prevede altfel prin prezentul regulament."

5 Articolul 14 din Regulamentul nr. 207/2009, intitulat „Aplicare complementară a dreptului intern în domeniul contrafacerii", prevede la alineatul (3):

„Normele de procedură aplicabile se stabilesc în conformitate cu dispozițiile din titlul X."

6 Titlul VI din Regulamentul nr. 207/2009, intitulat „Renunțarea, decăderea și nulitatea", conține secțiunea 2, referitoare la „[c]auze de decădere", al cărei articol 51, intitulat de asemenea „Cauze de decădere", prevede la alineatul (1):

„Titularul mărcii [Uniunii] este declarat decăzut din drepturi ca urmare a unei cereri prezentate la [Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)] sau a unei cereri reconvenționale în cadrul unei acțiuni în contrafacere:

(a) în cazul în care, pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani, marca nu a făcut obiectul unei utilizări cu bună-credință în cadrul [Uniunii] pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată și în cazul în care nu există motive întemeiate pentru neutilizare; totuși, nimeni nu poate pretinde ca titularul să fie decăzut din drepturi în cazul în care, între expirarea acestei perioade și depunerea

cererii sau a cererii reconvenționale, marca a făcut obiectul unei începeri sau unei reluări a utilizării cu bună-credință; cu toate acestea, începerea sau reluarea utilizării făcută în termen de trei luni înainte de depunerea cererii sau a cererii reconvenționale, acest termen începând să curgă cel mai devreme la expirarea perioadei neîntrerupte de cinci ani de neutilizare, nu este luată în considerare atunci când pregătirile pentru începerea sau reluarea utilizării intervin numai după ce titularul a aflat că cererea sau cererea reconvențională ar putea fi depusă;

(b) în cazul în care marca a devenit, prin activitatea sau inactivitatea titularului său, denumirea comercială obișnuită a unui produs sau serviciu pentru care este înregistrată;

(c) în cazul în care, în urma utilizării mărcii de către titularul acesteia sau cu consimțământul său pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată, marca poate induce în eroare publicul, în special în ceea ce privește natura, calitatea sau proveniența geografică a acestor produse sau servicii."

7 Acest titlu VI cuprinde de asemenea secțiunea 4, intitulată „Efectele decăderii și ale nulității", care conține articolul 55 din acest regulament, intitulat de asemenea „Efectele decăderii și ale nulității", care prevede la alineatul (1):

„Se consideră că marca [Uniunii] nu a avut, începând cu data depunerii cererii de decădere sau a cererii reconvenționale, efectele prevăzute de prezentul regulament, după cum titularul este declarat decăzut din drepturile sale în totalitate sau doar în parte. La cererea uneia dintre părți, prin hotărâre poate fi stabilită o dată anterioară la care a intervenit una dintre cauzele de decădere."

8 Titlul X din regulamentul menționat, intitulat „Competența și procedura în ceea ce privește acțiunile în justiție în domeniul mărcilor [Uniunii]", cuprinde secțiunea 2, referitoare la „[l]itigii privind contrafacerea și validitatea mărcilor [Uniunii]".

9 Această secțiune cuprinde printre altele articolul 101 din același regulament, intitulat „Legislație aplicabilă", potrivit căruia:

„(1) Instanțele competente în domeniul mărcilor [Uniunii] aplică dispozițiile prezentului regulament.

(2) Pentru toate aspectele care nu intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament, instanța competentă în domeniul mărcilor [Uniunii] aplică dreptul său național, inclusiv dreptul său internațional privat.

(3) Cu excepția cazurilor în care prezentul regulament prevede altfel, instanța competentă în domeniul mărcilor [Uniunii] aplică normele de procedură aplicabile aceluiași tip de acțiuni privind o marcă națională în statul membru pe teritoriul căruia este situată instanța respectivă."

Regulamentul 2017/1001

10 Potrivit considerentului (24) al Regulamentului nr. 2017/1001:

„Nu se justifică protejarea mărcilor [Uniunii Europene] și nici protecția, împotriva acestora, a oricărei mărci înregistrate anterior, decât în măsura în care aceste mărci sunt în mod efectiv utilizate."

11 Articolul 17 din Regulamentul nr. 207/2009, intitulat „Aplicare complementară a dreptului intern în domeniul contrafacerii", prevede la alineatul (3):

„Normele de procedură aplicabile se stabilesc în conformitate cu dispozițiile din capitolul X."

12 Capitolul VI din regulamentul menționat, intitulat „Renunțarea, decăderea și nulitatea”, conține secțiunea 2, referitoare la „[c]auze de decădere”, al cărei articol 58, intitulat de asemenea „Cauze de decădere”, prevede la alineatul (1):

„Titularul mărcii [Uniunii] este declarat decăzut din drepturi ca urmare a unei cereri prezentate la [EUIPO] sau a unei cereri reconvenționale în cadrul unei acțiuni în contrafacere:

(a) în cazul în care, pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani, marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective în cadrul Uniunii pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată și în cazul în care nu există motive întemeiate pentru neutilizare; totuși, nimeni nu poate pretinde ca titularul să fie decăzut din drepturi în cazul în care, între expirarea acestei perioade și depunerea cererii sau a cererii reconvenționale, marca a făcut obiectul unei începeri sau unei reluări a utilizării efective; cu toate acestea, începerea sau reluarea utilizării făcută în termen de trei luni înainte de depunerea cererii sau a cererii reconvenționale, acest termen începând să curgă cel mai devreme la expirarea perioadei neîntrerupte de cinci ani de neutilizare, nu este luată în considerare atunci când pregătirile pentru începerea sau reluarea utilizării intervin numai după ce titularul a aflat că cererea sau cererea reconvențională ar putea fi depusă;

(b) în cazul în care marca a devenit, prin activitatea sau inactivitatea titularului său, denumirea comercială obișnuită a unui produs sau serviciu pentru care este înregistrată;

(c) în cazul în care, în urma utilizării mărcii de către titularul acesteia sau cu consimțământul său pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată, marca poate induce în eroare publicul, în special în ceea ce privește natura, calitatea sau proveniența geografică a acestor produse sau servicii.”

13 Capitolul X din același regulament, intitulat „Competența și procedura în ceea ce privește acțiunile în justiție în domeniul mărcilor [Uniunii]”, cuprinde secțiunea 2, referitoare la „[l]itigii privind încălcarea drepturilor și validitatea mărcilor [Uniunii]”.

14 Această secțiune cuprinde printre altele articolul 129 din Regulamentul 2017/1001, intitulat „Legislație aplicabilă”, potrivit căruia:

„(1) Instanțele competente în domeniul mărcilor [Uniunii] aplică dispozițiile prezentului regulament.

(2) Pentru toate aspectele din domeniul mărcilor care nu intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament, instanța competentă în domeniul mărcilor [Uniunii] aplică dreptul intern aplicabil.

(3) Cu excepția cazurilor în care prezentul regulament prevede altfel, instanța competentă în domeniul mărcilor [Uniunii] aplică normele de procedură aplicabile aceluiași tip de acțiuni privind o marcă națională în statul membru pe teritoriul căruia este situată instanța respectivă.”

15 Articolele 211 și 212 din acest regulament, intitulate „Abrogare” și, respectiv, „Intrare în vigoare”, prevăd că Regulamentul nr. 207/2009 se abrogă și că Regulamentul 2017/1001 va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării sale în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, respectiv la 6 iulie 2017, și că se va aplica de la 1 octombrie 2017.

Dreptul german

16 Articolul 25 alineatul (2) prima teză din Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Legea privind protecția mărcilor și a altor semne distinctive) din 25 octombrie 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, denumită în continuare „MarkenG”) prevede că, în ceea ce privește excepția de decădere în cadrul unei proceduri, pentru calcularea termenului de utilizare de cinci ani trebuie să se ia

în considerare data introducerii acțiunii. Cu toate acestea, în cazul în care perioada de neutilizare se încheie abia după introducerea acțiunii, potrivit articolului 25 alineatul (2) a doua teză din MarkenG, trebuie să se ia în considerare data încheierii ședinței de audiere a pledoariilor.

17 Articolul 55 alineatul (3) a doua teză din MarkenG prevede că, pentru acțiunea formulată de titularul unei mărci anterioare înregistrate, perioada de cinci ani calculată de la încheierea ședinței de audiere a pledoariilor este cea care, în caz de excepție invocată de pârât, trebuie luată în considerare în scopul neutilizării.

Acțiunea principală și întrebările preliminare

18 Husqvarna produce aparate, precum și instrumente de grădinărit și de amenajare peisagistică. Aceasta este titulara mărcii tridimensionale a Uniunii Europene, înregistrată la 26 ianuarie 2000 sub numărul 456244 pentru produsele „aspersoare”.

19 Lidl a propus spre vânzare, începând din luna iulie 2014 și până în luna ianuarie 2015, un kit de furtun pentru stropire în spirală, cuprinzând un furtun pentru stropire în spirală, un vârf de stropire și un manșon de conexiune.

20 Considerând că produsul comercializat de Lidl constituia o contrafacere a mărcii a cărei titulară era, Husqvarna a introdus o acțiune în contrafacere împotriva Lidl în fața Landgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional din Düsseldorf, Germania), în special pentru a pune capăt contrafacerii și pentru a obține plata de daune interese.

21 Lidl a solicitat, cu titlu reconvențional, decăderea Husqvarna din drepturile asupra mărcii în discuție în litigiul principal, ca urmare a neutilizării acestei mărci.

22 Landgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional din Düsseldorf) a admis cererile Husqvarna menționate la punctul 20 din prezenta hotărâre și a respins cererea reconvențională formulată de Lidl.

23 Lidl a declarat apel împotriva hotărârii acestei instanțe la Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf), care, ca urmare a ultimei ședințe de audiere a pledoariilor care a avut loc în fața sa la 24 octombrie 2017, a infirmat hotărârea menționată și a declarat Husqvarna decăzută din drepturile sale asupra mărcii în discuție în litigiul principal începând cu 31 mai 2017.

24 În acest scop, Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf a considerat că data relevantă pentru calcularea perioadei neîntrerupte de neutilizare nu era cea la care Lidl a introdus cererea reconvențională, și anume în cursul lunii septembrie 2015, ci cea a ultimei ședințe de audiere a pledoariilor în fața sa, care a avut loc la 24 octombrie 2017. Or, instanța menționată a constatat că produsele protejate de marca în discuție în litigiul principal au încetat să fie comercializate începând din luna mai 2012, și că trebuia să se deducă faptul că, la data cererii reconvenționale de decădere, perioada neîntreruptă de cinci ani prevăzută la articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 nu expirase încă, în timp ce această perioadă expirase la data ultimei ședințe de audiere a pledoariilor.

25 Husqvarna a formulat recurs la instanța de trimitere, Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție, Germania).

26 Această instanță consideră că soluționarea litigiului aflat pe rolul său depinde, mai întâi, de răspunsul la întrebarea dacă stabilirea datei relevante pentru calcularea perioadei de cinci ani în sensul articolului 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 și al articolului 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 2017/1001 este reglementată de regulamentele menționate și, în continuare, dacă aceasta este situația, de stabilirea acestei date.

27 Ea consideră că nici articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009, nici articolul 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 2017/1001 nu indică data care trebuie luată în considerare pentru calcularea perioadei de neutilizare de cinci ani prevăzute de aceste dispoziții atunci când cererea de decădere din drepturile asupra mărcii Uniunii în cauză se face pe cale reconvențională.

28 În această privință, ea apreciază că această problemă este de ordin procedural și că, în lipsa oricărei precizări în Regulamentul nr. 207/2009 și în Regulamentul 2017/1001, intră sub incidența dreptului național. Această apreciere ar rezulta din coroborarea articolului 14 alineatul (3) cu articolul 101 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009, precum și din coroborarea articolului 17 alineatul (3) și a articolului 129 alineatul (3) din Regulamentul 2017/1001, după cum ar reieși din Hotărârea din 22 iunie 2016, Nikolajeva (C-280/15, EU:C:2016:467, punctul 28).

29 Instanța de trimitere arată că, potrivit dreptului german al procedurii civile, instanța trebuie să își întemeieze decizia pe toate argumentele și faptele invocate înainte de data încheierii ultimei ședințe de audiere a pledoariilor. În cadrul excepției de decădere formulate în cadrul unei acțiuni directă în contrafacere, legislația germană a mărcilor prevede la articolul 25 alineatul (2) prima teză din MarkenG că pentru calcularea termenului de utilizare de cinci ani trebuie să se ia în considerare data introducerii acțiunii. Cu toate acestea, în cazul în care perioada de cinci ani de neutilizare se încheie abia după introducerea acțiunii, potrivit articolului 25 alineatul (2) a doua teză din MarkenG, trebuie să se ia în considerare data încheierii ședinței de audiere a pledoariilor. Pe de altă parte, articolul 55 alineatul (3) a doua teză din MarkenG prevede că, în ceea ce privește acțiunea în declararea nulității unei mărci ca urmare a existenței unei mărci anterioare, titularul mărcii trebuie, în cazul unei excepții invocate de pârât, să dovedească faptul că această marcă a fost utilizată în cursul ultimilor cinci ani înainte de sfârșitul ședinței de audiere a pledoariilor.

30 În ipoteza în care s-ar răspunde că atât Regulamentul nr. 207/2009, cât și Regulamentul 2017/1001 stabilesc data la care trebuie apreciată împlinirea termenului de cinci ani, instanța de trimitere consideră că ar trebui să se țină seama de ultima ședință de audiere a pledoariilor care a avut loc în fața instanței de apel.

31 În această privință, ea arată că o astfel de soluție este confirmată de considerentul (24) al Regulamentului 2017/1001, potrivit căruia nu se justifică protejarea mărcilor Uniunii Europene decât dacă acestea sunt utilizate efectiv. Instanța de trimitere adaugă că luarea în considerare a datei ultimei ședințe de audiere a pledoariilor pentru calcularea perioadei de neutilizare de cinci ani a mărcii Uniunii răspunde cerinței de economie a procedurii, întrucât autorul cererii reconvenționale nu ar fi obligat să introducă o nouă cerere în ipoteza în care expirarea perioadei menționate ar interveni în cursul procedurii.

32 Având în vedere cele ce precedă, Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție) a decis să suspende judecata și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

„1) În cazul unei cereri reconvenționale de decădere din drepturile asupra unei mărci a Uniunii […], introdusă înainte ca perioada de neutilizare să fi atins o durată de cinci ani, stabilirea datei relevante pentru calcularea perioadei de neutilizare în cadrul articolului 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul [nr. 207/2009] și al articolului 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul [2017/1001] este reglementată de regulamentele menționate?

2) În ipoteza unui răspuns afirmativ la prima întrebare, în cazul unei cereri reconvenționale de decădere din drepturile asupra unei mărci a Uniunii […], introdusă înainte ca perioada de neutilizare să fi atins o durată de cinci ani, pentru calcularea perioadei de neutilizare de cinci ani prevăzute la articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul [nr. 207/2009] și la articolul 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul [2017/1001], trebuie să se ia în considerare data depunerii cererii reconvenționale sau data ultimei ședințe de audiere a pledoariilor în procedura de apel?”

Cu privire la întrebările preliminare

33 Prin intermediul celor două întrebări, care trebuie analizate împreună, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă, în cazul unei cereri reconvenționale de decădere, astfel cum este prevăzută la articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 și la articolul 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 2017/1001, data care trebuie luată în considerare pentru a stabili dacă a expirat perioada neîntreruptă de cinci ani prevăzută de aceste dispoziții este stabilită de aceste regulamente și, în cazul unui răspuns afirmativ, care este această dată.

34 De la bun început, trebuie să se observe că articolul 101 din Regulamentul nr. 207/2009, intitulat „Legislație aplicabilă”, prevede, mai întâi, la alineatul (1), că instanțele competente în domeniul mărcilor Uniunii aplică dispozițiile acestui regulament. În continuare, alineatul (2) al acestei dispoziții prevede că, pentru toate aspectele din domeniul mărcilor care nu intră în domeniul de aplicare al acestui regulament, instanța competentă în domeniul mărcilor Uniunii aplică dreptul intern, inclusiv dreptul său internațional privat. În sfârșit, articolul respectiv precizează la alineatul (3) că, cu excepția cazurilor în care regulamentul menționat prevede altfel, instanța competentă în domeniul mărcilor Uniunii aplică normele de procedură aplicabile aceluiași tip de acțiuni privind o marcă națională în statul membru pe teritoriul căruia este situată instanța respectivă.

35 În materie de decădere, articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 prevede că titularul mărcii Uniunii este declarat decăzut din drepturi printre altele ca urmare a unei cereri reconvenționale în cadrul unei acțiuni în contrafacere în cazul în care, pentru o perioadă neîntreruptă de cinci ani, marca nu a făcut obiectul unei utilizări cu bună-credință în cadrul Uniunii pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată și în cazul în care nu există motive întemeiate pentru neutilizare.

36 În aceste condiții, astfel cum arată instanța de trimitere, trebuie să se constate că Regulamentul nr. 207/2009 nu indică în mod explicit data relevantă pentru calcularea acestei perioade neîntrerupte de cinci ani.

37 Cu toate acestea, din dispozițiile Regulamentului nr. 207/2009 care reglementează regimul aplicabil rezultă că data la care trebuie stabilit dacă perioada neîntreruptă de cinci ani de neutilizare a expirat este data depunerii cererii în cauză.

38 În această privință, trebuie constatat că, potrivit primei teze a articolului 55 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, se consideră că marca Uniunii nu a avut, începând cu data depunerii cererii de decădere sau a cererii reconvenționale în cadrul unei acțiuni în contrafacere, efectele prevăzute de Regulamentul nr. 207/2009, după cum titularul este declarat decăzut din drepturile sale în tot sau în parte, iar a doua teză a acestei dispoziții prevede că, la cererea uneia dintre părți, prin hotărâre poate fi stabilită o dată anterioară la care a intervenit una dintre cauzele de decădere.

39 Reiese din articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 că o interpretare a acestui regulament în temeiul căreia, în cazul unei cereri reconvenționale de decădere, aprecierea perioadei neîntrerupte de cinci ani de neutilizare care figurează la articolul 51 alineatul (1) litera (a) din regulamentul menționat trebuie efectuată la data ultimei ședințe de audiere a pledoariilor ar contraveni efectelor decăderii prevăzute de același regulament.

40 Astfel, pe de o parte, o apreciere la data ultimei ședințe de audiere a pledoariilor ar determina, astfel cum a statuat Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf) în cadrul litigiului principal, ca decăderea să intre în vigoare de la data, în cursul procedurii, la care condițiile prevăzute la acest articol 51 alineatul (1) litera (a) devin îndeplinite, deși aceste condiții nu sunt îndeplinite la momentul depunerii cererii reconvenționale.

41 Or, în această privință, trebuie să se observe că, deși articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 prevede că, prin excepție, efectele decăderii pot fi stabilite la o dată anterioară celei a cererii reconvenționale, acesta nu oferă o astfel de posibilitate pentru o dată ulterioară celei la care a fost introdusă această cerere reconvențională.

42 Pe de altă parte, s-ar putea considera că recunoașterea temeiniciei cererii reconvenționale începând de la o dată ulterioară depunerii sale nu afectează faptul că se consideră că marca Uniunii nu a avut, de la data acestei depuneri, efectele prevăzute de regulamentele privind marca Uniunii.

43 Cu toate acestea, nu poate fi reținută o interpretare a Regulamentului nr. 207/2009 în temeiul căreia, deși cererea reconvențională a fost introdusă înainte ca perioada de neutilizare să fi atins o durată de cinci ani, decăderea ar putea produce efecte pentru o perioadă în care condițiile pentru constatarea cauzei acestei decăderi, prevăzută la articolul 51 alineatul (1) litera (a) din acest regulament, nu erau încă îndeplinite.

44 În consecință, din efectele decăderii, astfel cum sunt prevăzute la articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, reiese că data cererii reconvenționale este cea care trebuie examinată dacă s-a încheiat perioada neîntreruptă de cinci ani de neutilizare a mărcii, care constituie una dintre împrejurările care permit să se constate decăderea prevăzută la articolul 51 alineatul (1) din acest regulament. Cererea nu va putea fi admisă decât dacă această împrejurare a fost constatată la o astfel de dată.

45 Pe de altă parte, nu poate fi reținut argumentul potrivit căruia trebuie să fie luată în considerare data ultimei ședințe de audiere a pledoariilor în apel pentru a aprecia dacă perioada neîntreruptă de cinci ani de neutilizare prevăzută la articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 a expirat din moment ce această alegere ar răspunde obiectivului de a proteja mărci numai în cazul în care acestea sunt efectiv utilizate și obiectivului privind eficacitatea procedurilor.

46 Astfel, prin adoptarea unui criteriu care ar deroga de la cel care decurge din dispozițiile relevante ale acestui regulament, un asemenea raționament ar putea aduce atingere obiectivului urmărit de legiuitorul Uniunii care este, în conformitate cu considerentul (3) și cu articolul 1 din Regulamentul nr. 207/2009, să asigure caracterul unitar al mărcii Uniunii.

47 Un asemenea caracter unitar ar putea fi astfel repus în discuție dacă întinderea protecției mărcii pe care titularul acesteia o are în temeiul dreptului Uniunii putea varia, în cadrul unor cereri reconvenționale de decădere, potrivit normelor procedurale proprii statelor membre în care sunt introduse aceste cereri.

48 În special, astfel cum arată guvernul italian și Comisia Europeană în observațiile lor, temeinicia unei cereri reconvenționale de decădere în temeiul perioadei de neutilizare de cinci ani a unei mărci a Uniunii nu poate depinde de durata unei proceduri naționale.

49 În măsura în care întrebările adresate privesc de asemenea interpretarea Regulamentului 2017/1001, este necesar să se amintească, astfel cum reiese din cuprinsul punctului 44 din prezenta hotărâre, că la data depunerii cererii reconvenționale în cadrul unei acțiuni în contrafacere trebuie să se stabilească dacă a expirat perioada neîntreruptă de cinci ani de neutilizare a mărcii Uniunii. Or, în măsura în care, în cauza principală, cererea reconvențională a fost introdusă la o dată la care Regulamentul nr. 207/2009 era încă aplicabil, trebuie să se răspundă la întrebările adresate numai în raport cu acest regulament.

50 Având în vedere ceea ce precedă, trebuie să se răspundă la întrebările adresate că articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie interpretat în sensul că, în cazul unei cereri reconvenționale de decădere din drepturile asupra unei mărci a Uniunii, data care trebuie luată în considerare pentru a stabili dacă a expirat perioada neîntreruptă de cinci ani prevăzută de această dispoziție este cea a depunerii respectivei cereri.

Cu privire la cheltuielile de judecată

51 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 cincea) declară:

Articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca [Uniunii Europene] trebuie interpretat în sensul că, în cazul unei cereri reconvenționale de decădere din drepturile asupra unei mărci a Uniunii, data care trebuie luată în considerare pentru a stabili dacă a expirat perioada neîntreruptă de cinci ani prevăzută de această dispoziție este cea a depunerii respectivei cereri.

Semnături