CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL
PAOLO MENGOZZI
prezentate la 15 noiembrie 2012 [1]

Cauza C-561/11

Fédération Cynologique Internationale
împotriva
Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza

[cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria (Spania)]

„Marcă comunitară — Contrafacere — Noțiunea de terț"

1. Prin prezenta cerere de decizie preliminară, Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante adresează Curții o întrebare referitoare la interpretarea articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară [2] (denumit în continuare „Regulamentul nr. 207/2009").

2. Problema pe care Curtea este chemată să o soluționeze privește definiția noțiunii „terț" împotriva căruia, în sensul legislației în vigoare, titularul unei mărci comunitare poate formula o acțiune în contrafacere. Trebuie să se clarifice în special dacă în această noțiune, prevăzută la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, este inclus și titularul unei mărci comunitare înregistrate ulterior și dacă, în acest caz, titularul unei mărci comunitare anterioare, pentru a putea acționa în contrafacere împotriva titularului mărcii comunitare ulterioare, trebuie să solicite în prealabil Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) declararea nulității mărcii comunitare ulterioare.

3. Trebuie arătat de la început că problema subiacentă întrebării adresate în prezenta cauză, care, astfel cum se va vedea în continuare, face de asemenea obiectul unei vii dezbateri doctrinare și jurisprudențiale în Spania, nu este cu totul nouă. Astfel, Curtea s-a pronunțat recent cu privire la o cerere de decizie preliminară, adresată de aceeași instanță de trimitere din prezenta cauză, referitoare la o întrebare foarte similară privind interpretarea Regulamentului nr. 6/2002 privind desenele sau modelele industriale comunitare [3]. În Concluziile noastre prezentate în această cauză [4] am arătat deja că, având în vedere diferențele importante dintre procedurile de înregistrare a desenelor și modelelor industriale comunitare și, respectiv, a mărcilor comunitare, aprecierile referitoare la un domeniu nu

1 — Limba originală: italiana.

2 — JO L 78, p. 1.

3 — Hotărârea din 16 februarie 2012, Celaya Emparanza y Galdos Internacional (C-488/10), în care Curtea s-a pronunțat cu privire la o întrebare preliminară adresată de Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante, referitoare la interpretarea noțiunii „terț" în sensul articolului 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare (JO L 3, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 33, p. 70, denumit în continuare: „Regulamentul nr. 6/2002").

4 — A se vedea Concluziile noastre prezentate la 8 noiembrie 2011 în cauza C-488/10, citată la nota de subsol anterioară, în special punctele 20-23.

pot fi aplicate automat în alt domeniu. Considerăm că în analiza întrebării adresate de instanța de trimitere din prezenta cauză ar trebui să se țină seama de abordarea reținută de Curte în Hotărârea Celaya, fără a se pierde din vedere diferențele procedurale importante dintre domeniul mărcilor și cel al desenelor și modelelor industriale.

I – Cadrul normativ

4. Potrivit considerentului (7) al Regulamentului nr. 207/2009, înregistrarea mărcii comunitare se refuză în special dacă se opun drepturi anterioare. Conform considerentului (8), protecția conferită de marca comunitară, al cărei scop este în special garantarea funcției inițiale a mărcii, ar trebui să fie absolută în caz de identitate între marcă și semn, precum și între produse sau servicii și această protecție ar trebui să existe de asemenea în caz de similitudine între marcă și semn, precum și între produse sau servicii. În plus, potrivit acestui considerent, este oportun să se interpreteze noțiunea de similitudine în relație cu riscul de confuzie.

5. Articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 precizează drepturile conferite de marca comunitară titularului acesteia:

„O marcă comunitară conferă titularului său un drept exclusiv. 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 Comunitate 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 54 din Regulamentul nr. 207/2009, intitulat „Limitare a drepturilor ca urmare a toleranței”, prevede că titularul unei mărci comunitare care a tolerat timp de cinci ani consecutivi utilizarea unei mărci comunitare ulterioare în cadrul Uniunii, având cunoștință despre această utilizare, nu mai poate să solicite declararea nulității și nici să se opună utilizării mărcii ulterioare pe baza respectivei mărci anterioare.

II – Situația de fapt, procedura principală și întrebarea preliminară

7. Fédération Cynologique Internationale, reclamantă în acțiunea principală (denumită în continuare „FCI”), asociație internațională de susținere a chinologiei creată în anul 1911, este titularul mărcii comunitare mixte nr. 4438751, solicitată la 28 iunie 2005 și înregistrată la 5 iulie 2006 pentru servicii din clasele 35, 41, 42 și 44 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare. Această marcă este reprodusă mai jos, cu titlu informativ:



8. Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza, pârâtă în acțiunea principală (denumită în continuare „FCIPPR”), asociație privată constituită în anul 2004, este titularul a trei mărci naționale spaniole înregistrate pentru produse și servicii din clasa 16:

— marca verbală nr. 2614806 „FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA – F. C. I.”, solicitată la 23 septembrie 2004 și înregistrată la 20 iunie 2005;

— marca mixtă nr. 2786697 „FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA”, solicitată la 9 august 2007 și înregistrată la 12 martie 2008;

— marca mixtă nr. 2818217 „FEDERACIÓN CINOLOGICA INTERNACIONAL + FCI”, solicitată la 11 februarie 2008 și înregistrată la 26 august 2008.

9. La 12 februarie 2009, FCIPPR a solicitat OAPI înregistrarea semnului reprodus mai jos ca marcă comunitară pentru anumite produse din clasa 16:



10. La 5 februarie 2010, FCI a formulat opoziție împotriva înregistrării acestui semn ca marcă comunitară. Din cauza unei neregularități formale privind lipsa plății taxei pentru opoziție, opoziția a fost însă respinsă și, în consecință, la 3 septembrie 2010, semnul reprodus la punctul precedent a fost înregistrat ca marcă comunitară cu numărul 7 597 529.

11. La 18 iunie 2010, FCI a introdus la instanța de trimitere o acțiune în declararea nulității mărcilor naționale menționate la punctul 8, invocând existența unui risc de confuzie cu marca sa comunitară nr. 4438751, reprodusă la punctul 7, precum și o acțiune în contrafacerea acestei mărci. În cadrul acestei proceduri, FCIPPR a contestat existența unui risc de confuzie între mărcile sale naționale și marca comunitară nr. 4438751 și a formulat o cerere reconvențională prin care a solicitat declararea nulității respectivei mărci comunitare, susținând că aceasta ar fi fost înregistrată cu rea-credință și că ar crea un risc de confuzie cu marca sa națională anterioară nr. 2614806.

12. În continuare, la 18 noiembrie 2010, FCI a solicitat OAPI declararea nulității mărcii comunitare nr. 7597529, înregistrată de FCIPPR. Având în vedere faptul că procedura în cadrul căreia a fost adresată prezenta întrebare preliminară era în curs de desfășurare, la 20 septembrie 2011, OAPI a suspendat însă procedura desfășurată în fața sa, la cererea FCIPPR.

13. Instanța de trimitere reține că în procedura pendinte în fața sa se impune clarificarea aspectului dacă dreptul exclusiv conferit de articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 titularului unei mărci comunitare, în speță conferit FCI, poate fi opus unui terț, la rândul său titular al unei mărci comunitare înregistrate ulterior, în speță FCIPPR, atât timp cât nu a fost declarată nulitatea acestei din urmă mărci.

14. În acest context, instanța de trimitere a suspendat procedura și a adresat Curții următoarea întrebare preliminară:

„Într-o acțiune întemeiată pe încălcarea dreptului de exclusivitate conferit de o marcă comunitară, dreptul de a interzice utilizarea acesteia în comerț de către terți, prevăzut la articolul 9 alineatul (1) din [Regulamentul nr. 207/2009], poate fi extins la orice terț care utilizează un semn care implică un risc de confuzie (deoarece este similar cu marca comunitară, iar serviciile sau produsele sunt similare) sau, dimpotrivă, este exclus acel terț care utilizează semnul respectiv care poate fi confundat care a fost înregistrat în favoarea sa ca marcă comunitară, în măsura în care înregistrarea mărcii ulterioare nu este anulată în prealabil?”

III – Procedura în fața Curții

15. Decizia de trimitere a fost primită la grefa Curții la 8 noiembrie 2011. FCI, FCIPPR, guvernele elen și italian și Comisia au depus observații scrise. În ședință, care s-a desfășurat la 3 octombrie 2012, au intervenit FCI, guvernul elen și Comisia.

IV – Apreciere juridică

A – *Cu privire la admisibilitatea cererii de decizie preliminară*

16. Cu titlu introductiv, se impune examinarea argumentelor invocate de FCI în observațiile scrise, prin care se urmărește contestarea inadmisibilității cererii de decizie preliminară. FCI susține, în primul rând, că întrebarea adresată de instanța de trimitere nu ar fi necesară în vederea soluționării litigiului din procedura principală. Acțiunea în contrafacere și acțiunea în declararea nulității, formulate de FCI în această procedură, ar fi îndreptate numai împotriva mărcilor naționale al căror titular este FCIPPR, iar nu și împotriva mărcii comunitare ulterioare nr. 7597529, a cărei înregistrare ar fi survenit după introducerea acțiunii în procedura principală. În plus, întrebarea ar fi fost adresată din oficiu de instanța de trimitere, fără ca părțile să fi avut ocazia să se exprime cu privire la aceasta.

17. În primul rând, în ceea ce privește pertinența întrebării adresate de instanța de trimitere în procedura principală, trebuie amintit că, potrivit unei jurisprudențe constante, întrebările referitoare la interpretarea dreptului Uniunii adresate de instanța națională în cadrul normativ și factual pe care îl definește sub răspunderea sa și a cărui exactitate Curtea nu are competența să o verifice beneficiază de o prezumție de pertinență. Curtea poate refuza să se pronunțe asupra unei întrebări preliminare adresate de o instanță națională numai dacă este evident că interpretarea solicitată a dreptului Uniunii nu are nicio legătură cu realitatea sau cu obiectul litigiului principal, atunci când problema este de natură ipotetică sau atunci când Curtea nu dispune de elementele de fapt sau de drept necesare pentru a răspunde în mod util întrebărilor care i-au fost adresate [5].

18. În prezenta cauză, niciun element nu permite să se rețină că instanța națională ar fi formulat o întrebare ipotetică sau care nu ar avea nicio legătură cu realitatea sau cu obiectul litigiului principal. Dimpotrivă, reiese din decizia de trimitere că, în procedura principală, FCI, pe de o parte, a denunțat utilizarea ilegitimă a mărcii comunitare ulterioare în înscrisuri pe care le-a depus ulterior înregistrării acesteia și, pe de altă parte, a solicitat încetarea utilizării oricărui semn care poate fi confundat cu marca comunitară anterioară, cerere care include, așadar, și marca comunitară ulterioară.

19. În al doilea rând, în ceea ce privește împrejurarea că instanța de trimitere a adresat din oficiu întrebarea preliminară, este suficient să se amintească faptul că dintr-o jurisprudență constantă reiese că împrejurarea că părțile din procedura principală nu au invocat în fața instanței de trimitere o chestiune de dreptul Uniunii nu se opune sesizării Curții de către această instanță. Atunci când prevede trimiterea preliminară către Curte în cazul în care „o asemenea chestiune se invocă în fața unei instanțe dintr-un stat membru”, articolul 267 al doilea și al treilea paragraf TFUE nu vizează să limiteze o astfel de trimitere numai la cazurile în care una sau alta dintre părțile din procedura principală a luat inițiativa de a ridica o problemă de interpretare sau de validitate a dreptului Uniunii, ci se referă și la cazurile în care o asemenea chestiune este invocată de însăși instanța națională, care consideră că decizia Curții cu privire la aspectul respectiv este „necesară pentru a pronunța o hotărâre” [6].

20. Rezultă din aprecierile de mai sus că întrebarea preliminară trebuie, în opinia noastră, să fie considerată admisibilă.

5 — A se vedea, în bogata jurisprudență existentă în această privință, recent, Hotărârea din 28 februarie 2012, Inter-Environnement Wallonie și Terre wallone (C-41/11, punctul 35), și Hotărârea din 29 martie 2012, SAG ELV Slovensko și alții (C-599/10, punctul 15 și jurisprudența citată).

6 — Hotărârea din 16 iunie 1981, Salonia (126/80, Rec., p. 1563, punctul 7), și Hotărârea din 8 martie 2012, Huet (C-251/11, punctul 23).

B – *Cu privire la întrebarea preliminară*

1. Observații introductive

21. Astfel cum am arătat mai sus și astfel cum am precizat deja în Concluziile prezentate în cauza Celaya [7], întrebarea adresată de instanța de trimitere cu privire la definirea persoanei („terțul") împotriva căruia titularul unei mărci poate formula o acțiune în contrafacere și întrebarea conexă referitoare la existența unei eventuale relații de preliminaritate între acțiunea în declararea nulității și acțiunea în contrafacere în caz de conflict între titulari ai unor mărci înregistrate constituie în prezent, în Spania, obiectul unei vii dezbateri în doctrină și în jurisprudență, deși trebuie precizat că asemenea chestiuni nu sunt cu totul inedite în panorama juridică europeană [8].

22. După cum a arătat Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante în decizia de trimitere, există, astfel, în prezent în Spania o orientare jurisprudențială a Tribunal Supremo care, în materie de mărci, potrivit unei teorii denumite „inmunidad registral", consideră că existența înregistrării unei mărci conferă protecție în raport cu o acțiune în contrafacere și condiționează, în consecință, exercitarea unei asemenea acțiuni de obținerea declarării nulității mărcii respective, chiar dacă aceasta este înregistrată ulterior mărcii pe care se întemeiază acțiunea în contrafacere. În esență, potrivit acestei teorii, nu suntem în prezența unui act ilegal atât timp cât presupusul autor al contrafacerii utilizează propria marcă înregistrată, astfel încât exercitarea acțiunii în contrafacere este posibilă numai după ce s-a obținut declararea nulității mărcii înregistrate ulterior.

23. În Hotărârea Celaya [9], Curtea, chemată să se pronunțe cu privire la o întrebare similară celei din prezenta cauză în domeniul desenelor și modelelor industriale comunitare, a optat, în acest domeniu, pentru o abordare diferită față de cea a teoriei „inmunidad registral" și a statuat că dreptul de a interzice terților utilizarea unui desen sau model industrial comunitar conferit de Regulamentul nr. 6/2002 [10] se extinde la orice terț care utilizează un desen sau model industrial care nu este diferit, inclusiv terțul titular al unui desen sau model industrial comunitar înregistrat ulterior. Curtea a reținut, așadar, că faptul că un desen sau model industrial este înregistrat nu conferă titularului său o „imunitate" în raport cu o acțiune în contrafacere până la declararea nulității titlului său și, prin urmare, a negat, în esență, existența unei relații de preliminaritate între acțiunea în declararea nulității și acțiunea în contrafacere în caz de conflict între desene sau modele industriale înregistrate.

24. Pe de altă parte, am precizat deja că între domeniul desenelor și modelelor industriale și domeniul mărcilor există diferențe importante, referitoare în special la modalitățile și procedurile de înregistrare a titlului de proprietate intelectuală respectiv, și că aceste diferențe se opun aplicării *automate* a aprecierilor și a orientărilor jurisprudențiale referitoare la un domeniu în alt domeniu [11]. În consecință, în opinia noastră, trebuie să se pornească de la examinarea diferențelor procedurale dintre cele două domenii pentru a se aprecia ulterior dacă acestea justifică efectiv adoptarea unei abordări diferite în domeniul mărcilor față de cea adoptată de Curte în domeniul desenelor și modelelor industriale.

7 — A se vedea punctul 3, precum și Concluziile noastre prezentate în cauza Celaya (citată la nota de subsol 4, punctul 19).

8 — Este interesant de observat că o problemă similară celei care face obiectul prezentei cauze s-a ridicat în Germania la începutul secolului trecut, unde a făcut obiectul unei dezbateri intense la nivelul celor mai înalte instanțe de la acea dată. Mai precis, într-o primă orientare jurisprudențială, *Reichsgericht* a reținut că utilizarea unei mărci înregistrate nu poate fi considerată nelegală atât timp cât înregistrarea acestei mărci nu a fost anulată din registrul mărcilor (a se vedea în acest sens hotărârea *Reichsgericht* din 13 noiembrie 1906, II 155/06, RGZ 64, p. 273 și următoarele și în special p. 275). Totuși, același *Reichsgericht* a „dezavuat" ulterior această orientare într-o hotărâre din 1927, în care această instanță a considerat că nelegalitatea obiectivă a utilizării unei mărci înregistrate ulterior rezulta direct din dreptul prioritar al titularului semnului anterior (a se vedea *Reichsgericht*, hotărârea din 20 septembrie 1927, II 409/26, RGZ 118, p. 76 și următoarele și în special p. 78 și 79).

9 — Citată la nota de subsol 3.

10 — Citată la nota de subsol 3.

11 — A se vedea punctul 3, precum și Concluziile noastre prezentate în cauza Celaya (citată la nota de subsol 4, punctele 20-22).

2. Cu privire la diferențele referitoare la procedurile de înregistrare a desenelor și modelelor industriale și a mărcilor

25. În Concluziile pe care le-am prezentat în cauza Celaya am arătat că diferența fundamentală în ceea ce privește modalitățile de înregistrare a desenelor și modelelor industriale, pe de o parte, și a mărcilor, pe de altă parte, constă în faptul că, referitor la acestea din urmă – spre deosebire de desene și modele industriale –, reglementarea relevantă prevede o procedură de înregistrare mult mai complexă, care include o examinare *preliminară* din partea OAPI, pe care am putea-o numi „pe fond”, în cadrul căreia terții pot prezenta observații sau pot formula opoziție împotriva înregistrării mărcii.

26. Mai concret, înregistrarea unui desen sau model industrial survine aproape automat prin intermediul unei proceduri simplificate, care presupune un simplu control formal al cererii de înregistrare efectuat de OAPI [12]. Regulamentul nr. 6/2002 nu prevede nici o examinare preliminară aprofundată a înregistrării, destinată să stabilească îndeplinirea condițiilor de obținere a protecției [13], nici vreo formă de intervenție sau vreo posibilitate de a formula opoziție pentru terți în cursul procedurii de înregistrare. Prevederea unei asemenea proceduri simplificate pentru înregistrarea unui desen sau model industrial comunitar are ca scop reducerea la minimum a formalităților și a altor demersuri procedurale și administrative, precum și a costurilor suportate de solicitanți, astfel încât înregistrarea să devină ușor accesibilă întreprinderilor mici și mijlocii și autorilor independenți [14].

27. În domeniul mărcilor, în schimb, Regulamentul nr. 207/2009 prevede o formă de control *ex ante*, prealabilă înregistrării mărcii comunitare, în cadrul căreia OAPI efectuează o analiză a cererii de înregistrare care nu se limitează la un simplu control formal, ci vizează fondul cererii respective, examinând eventuala existență a unor motive absolute sau relative de refuz al înregistrării [15]. În cadrul acestei proceduri, pe de o parte, terții au posibilitatea, după publicarea cererii de înregistrare a mărcii comunitare, să adreseze OAPI observații scrise, precizând motivele conform cărora înregistrarea mărcii ar trebui respinsă din oficiu, în special în temeiul unor motive absolute de refuz al înregistrării [16]. Pe de altă parte, titularii unor drepturi anterioare au posibilitatea de a formula opoziție la înregistrarea mărcii în discuție, invocând existența unor motive relative de refuz al înregistrării [17].

28. În domeniul mărcilor, situația terților și în special a titularilor unor drepturi anterioare beneficiază, în consecință, de o protecție superioară încă din stadiul inițial al procedurii. Astfel, sistemul conferă unor asemenea persoane posibilități procedurale de care acestea nu dispun în materie de desene și modele industriale. Mai concret, Regulamentul nr. 207/2009 conferă titularului unei mărci anterioare posibilitatea de a se opune preventiv înregistrării unei mărci ulterioare despre care consideră că aduce atingere propriei mărci înregistrate, posibilitate de care, în schimb, pentru considerentele de celeritate prezentate la punctul 26, nu beneficiază titularul unui desen sau model industrial.

29. Diferențele pe care le-am menționat cu privire la procedura de înregistrare au drept consecință că înregistrarea unei mărci, care survine ca urmare a unei proceduri complexe, trebuie să fie privită cu mai mult „respect” în raport cu cea a unui desen sau model industrial [18]. Instituirea unui sistem de protecție *ex ante* precum cel prevăzut de Regulamentul nr. 207/2009 implică, așadar, faptul că riscul

12 — Procedura de înregistrare a desenelor și modelelor industriale este reglementată în titlul V (articolele 45-50) din Regulamentul nr. 6/2002 (citat la nota de subsol 3).

13 — A se vedea considerentul (18) al Regulamentului nr. 6/2002 (citat la nota de subsol 3). Pe de altă parte, trebuie observat că articolul 47 din acest regulament prevede o examinare, chiar dacă relativ limitată, a anumitor „motive de refuz al înregistrării”.

14 — Considerentele (18) și (24) ale Regulamentului nr. 6/2002 (citat la nota de subsol 3).

15 — Motivele absolute de refuz al înregistrării sunt prevăzute la articolul 7 din Regulamentul nr. 207/2009 (a se vedea și articolul 37 din regulament); motivele relative de refuz al înregistrării sunt prevăzute la articolul 8 din Regulamentul nr. 207/2009 (a se vedea și articolele 40-42 din acest regulament).

16 — A se vedea articolul 40 din Regulamentul nr. 207/2009.

17 — Potrivit articolelor 41 și 42 din Regulamentul nr. 207/2009. În această privință, a se vedea și articolul 38 din Regulamentul nr. 207/2009, care prevede o procedură de cercetare a mărcilor anterioare aflate în potențial conflict cu marca solicitată.

18 — A se vedea Concluziile noastre prezentate în cauza Celaya (citată la nota de subsol 4, punctul 23).

de înregistrări abuzive ale unor mărci sau, în orice caz, de înregistrări care aduc atingere unor drepturi anterioare este categoric mai redus în raport cu riscul existent în domeniul desenelor și modelelor industriale [19]. În consecință, înregistrarea unui semn ca marcă comunitară prin intermediul unei asemenea proceduri conferă un grad superior de securitate juridică titularului cu privire la faptul că marca sa comunitară nu aduce atingere unor drepturi anterioare.

30. Aceste aprecieri nu înseamnă însă că, în domeniul mărcilor, riscul de înregistrări care aduc atingere unor drepturi anterioare ar fi total exclus și că nu pot exista și în acest domeniu situații în care o marcă comunitară este înregistrată cu toate că este susceptibilă să aducă atingere dreptului exclusiv conferit titularului unei alte mărci, înregistrată anterior. Astfel de situații pot exista, de exemplu, în cazul în care titularul mărcii anterioare nu a formulat opoziție la înregistrarea mărcii ulterioare sau, precum în cazul în discuție în procedura principală, atunci când opoziția nu a fost finalizată cu succes pentru motive independente de analiza pe fond, cum ar fi, de exemplu, motive de natură procedurală [20].

31. În consecință, chiar dacă sunt mult mai puțin probabile, și în domeniul mărcilor pot exista cazuri în care, ca și în domeniul desenelor sau modelelor industriale, este înregistrată o marcă comunitară susceptibilă să aducă atingere funcției de origine a unei alte mărci înregistrate anterior. Acesta este motivul pentru care, în domeniul mărcilor, în mod de altfel similar celor prevăzute în domeniul desenelor și modelelor industriale, Regulamentul nr. 207/2009 prevede forme de protecție pe care le putem numi *ex post*, și anume acțiunea în declararea nulității și acțiunea în contrafacere, care sunt destinate să elimine din sistem mărci care nu ar fi trebuit să fie înregistrate sau, respectiv, să combată efectele unor semne care aduc atingere unei mărci anterioare. Calificăm astfel de forme de protecție drept *ex post* deoarece, în caz de conflict între mărci înregistrate, titularul mărcii anterioare poate recurge la acestea după înregistrarea mărcii ulterioare, care contrafăce sau care aduce atingere, în vederea protecției propriei mărci, independent de formularea sau de rezultatul unei eventuale opoziții la înregistrarea mărcii ulterioare care face obiectul acțiunii.

32. În realitate, considerăm că miezul problemei în prezenta cauză este tocmai acesta: faptul că în domeniul mărcilor există o formă de protecție *ex ante* – care constă în posibilitatea titularului unei mărci anterioare de a formula opoziție la înregistrarea unei mărci – care se adaugă formelor de protecție *ex post*, comune domeniului desenelor și modelelor industriale și domeniului mărcilor, este de natură să justifice o abordare diferită față de cea adoptată de Curte în Hotărârea Celaya, care să excludă din noțiunea de terți în sensul articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 titularul unei mărci ulterioare înregistrate corespunzător atât timp cât marca nu a fost anulată? Astfel cum vom explica în detaliu în continuare, răspunsul la această întrebare este, în opinia noastră, negativ.

19 — A se vedea Concluziile noastre prezentate în cauza Celaya (citată la nota de subsol 4, punctul 23). Instituirea unui astfel de sistem presupune, în consecință, că în domeniul mărcilor nu sunt aplicabile aprecierile prezentate în concluziile noastre cu privire la posibilitatea teoretică ca autorul unei contrafaceri de rea-credință, în cazul în care se recunoaște preliminaritatea acțiunii de declarare a nulității față de acțiunea în contrafacere, să utilizeze tehnici dilatorii prin reiterarea înregistrării unor desene sau modele industriale ușor diferite, teoretic, și după declararea nulității desenului sau modelului ulterior contestat, în vederea continuării comercializării unui produs în esență identic, compromițând, în consecință, în mod grav sistemul și efectul util al legislației Uniunii în materie de desene și modele industriale (a se vedea punctele 31-33 din Concluziile noastre prezentate în cauza Celaya). Astfel, situații de acest gen nu se pot produce în domeniul mărcilor, întrucât, în asemenea cazuri, titularul mărcii comunitare anterioare dispune întotdeauna de posibilitatea de a bloca *preventiv* înregistrarea mărcii ulterioare solicitate cu rea-credință, formulând opoziție la înregistrarea acesteia conform articolului 41 din Regulamentul nr. 207/2009.

20 — Faptul că situații de acest gen pot exista se deduce de altfel din articolul 53 alineatul (1) și din articolul 57 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009.

3. Cu privire la întrebarea preliminară

33. Prin întrebarea adresată, instanța de trimitere solicită Curții să interpreteze noțiunea „terți” în sensul articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, clarificând dacă, în temeiul acestei dispoziții, titularul unei mărci comunitare înregistrate poate introduce direct o acțiune în contrafacere împotriva titularului unei mărci comunitare înregistrate ulterior sau dacă, dimpotrivă, o poate face numai după ce a obținut declararea nulității mărcii comunitare ulterioare.

34. Instanța de trimitere precizează în decizia de trimitere că argumente de ordin literal, sistematic, logic și funcțional susțin o interpretare a prevederii în discuție în conformitate cu cea urmată de Curte în Hotărârea Celaya în cazul desenelor și modelelor industriale, potrivit căreia titularul unei mărci comunitare înregistrate poate interzice *oricărui* terț utilizarea unui semn cuprins în una dintre categoriile prevăzute la literele (a), (b) și (c) ale alineatului (1) al articolului 9 din Regulamentul nr. 207/2009, indiferent dacă acest semn a fost înregistrat sau nu a fost înregistrat ulterior de terț ca marcă comunitară. FCI, Comisia, precum și guvernele elen și italian s-au exprimat în favoarea unei asemenea abordări.

35. Totuși, instanța de trimitere arată că articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 ar putea fi de asemenea interpretat, potrivit orientării urmate de jurisprudența spaniolă în temeiul teoriei menționate a „inmunidad registral”[21], în sensul că acesta se opune ca titularul unei mărci comunitare anterioare să interzică utilizarea unei mărci înregistrate ulterior, atât timp cât aceasta nu a fost declarată nulă. Această a doua interpretare posibilă s-ar întemeia pe principiul *qui iure suo utitur, neminem laedit*, potrivit căruia cel care își exercită propriul drept, în speță dreptul de utilizare care rezultă din înregistrarea mărcii comunitare ulterioare, nu cauzează nimănui niciun prejudiciu. Numai FCIPPR a susținut această poziție, subliniind în special necesitatea de a proteja dreptul exclusiv conferit de înregistrarea mărcii, în temeiul principiului securității juridice.

36. Or, precum în cauza Celaya, ne aflăm în prezența unei situații în care, oricare ar fi soluția aleasă, un titlu de proprietate intelectuală, în speță o marcă înregistrată, nu conferă în final o protecție integrală și absolută titularului său[22].

37. Astfel, din punctul de vedere al mărcii anterioare, în cazul în care ar trebui să se rețină că titularul unei mărci înregistrate poate introduce o acțiune în contrafacere împotriva titularului unei mărci înregistrate ulterior, o asemenea soluție ar implica o diminuare a nivelului de protecție garantat titularului mărcii ulterioare, căruia i s-ar putea interzice utilizarea acesteia, deși a fost înregistrată în mod corespunzător. Viceversa, dacă, din punctul de vedere al mărcii ulterioare, ar trebui să se rețină că declararea în prealabil a nulității acestei mărci condiționează introducerea acțiunii în contrafacere în vederea protecției mărcii anterioare, protecția asigurată acestei din urmă mărci ar fi diminuată, întrucât înregistrarea sa nu ar garanta titularului dreptul exclusiv de utilizare, conferit de articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, cel puțin până la momentul în care marca ulterioară identică sau similară ar fi declarată nulă.

21 — A se vedea punctul 22.

22 — A se vedea Concluziile noastre prezentate în cauza Celaya (citată la nota de subsol 4, punctul 30).

38. În primul caz ar prevala *ius excludendi* al titularului mărcii anterioare, cu alte cuvinte dreptul de a interzice terților să utilizeze fără acordul său semnul care constituie marca, asupra *ius utendi* al titularului mărcii ulterioare, cu alte cuvinte asupra dreptului de utilizare a semnului care constituie marca [23]. În al doilea caz, raportul dintre cele două drepturi ar fi exact opus. Precum în cazul desenelor și modelelor industriale, alegerea uneia sau alteia dintre interpretări vizează două drepturi în principiu echivalente.

39. Or, în opinia noastră, în alegerea dreptului care trebuie să prevaleze dintre drepturile conferite de două mărci în conflict, cea anterioară și cea ulterioară, nu se poate să nu se țină seama de un principiu fundamental al sistemului de protecție instituit în materie de mărci și care reprezintă un principiu fundamental universal recunoscut în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală în general, și anume *principiul priorității*, în temeiul căruia dreptul exclusiv anterior, în speță o marcă comunitară înregistrată anterior, prevalează asupra drepturilor înregistrate ulterior, în speță asupra mărcilor comunitare înregistrate ulterior [24]. Astfel, după cum a arătat în mod corect Comisia în observațiile sale și prin analogie cu ceea ce Curtea a stabilit în materie de desene și modele industriale în Hotărârea Celaya [25], prevederile Regulamentului nr. 207/2009 nu pot fi interpretate decât în lumina acestui principiu fundamental în materie de mărci, care se regăsește în anumite dispoziții ale însuși Regulamentului nr. 207/2009 [26], precum și în prevederile altor reglementări atât ale Uniunii [27], cât și internaționale [28] în materie de mărci.

40. Din Regulamentul nr. 207/2009 rezultă în special, pe de o parte, că numai semnele care pot avea o reprezentare grafică și care sunt susceptibile să îndeplinească funcția esențială a mărcii, și anume aceea de a diferenția produsele și serviciile unei întreprinderi de cele ale unei alte întreprinderi, pot constitui mărci comunitare și pot beneficia, așadar, de protecția corespunzătoare care se dobândește prin înregistrare și, pe de altă parte, că protecția conferită de o marcă comunitară trebuie să fie *absolută* în raport cu semne identice sau similare care prezintă un risc de confuzie [29]. Această protecție absolută conferită mărcii este independentă de faptul că semnele care prezintă un risc de confuzie sunt înregistrate sau nu sunt înregistrate ca mărci comunitare.

23 — Regulamentul nr. 207/2009, la articolul 9 alineatul (1), ca și articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO L 299, p. 25), spre deosebire de anumite legislații naționale, precum legislația spaniolă, și de Regulamentul nr. 6/2002, se limitează să prevadă că marca comunitară conferă titularului său un „drept exclusiv”, specificând numai că acest drept exclusiv constă în posibilitatea de a interzice terților utilizarea în comerț a semnelor prevăzute la literele (a), (b) și (c). În doctrină s-a subliniat totuși că acest „drept exclusiv” implică nu numai posibilitatea negativă explicitată de norma respectivă – *ius excludendi* – care constă în dreptul de a interzice utilizarea de către terți a unui semn identic sau similar, ci și o posibilitate pozitivă, și anume dreptul de a utiliza semnul menționat, *ius utendi*, care poate fi exercitat eventual și prin conferirea unei licențe. Existența unui asemenea drept cu caracter pozitiv este de altfel inerentă dreptului asupra mărcii. Astfel, după cum a arătat avocatul general Jacobs la punctele 33 și 34 din Concluziile prezentate la 20 septembrie 2001 în cauza în care a fost pronunțată Hotărârea din 14 mai 2002, Hölterhoff (C-2/00, Rec., p. I-4187), un operator înregistrează o marcă înainte de orice nu pentru a interzice utilizarea acesteia de către terți, ci pentru a o utiliza el însuși. În plus, dreptul de utilizare este un element central și esențial al dreptului de proprietate și, în consecință, și al dreptului de proprietate intelectuală.

24 — În principiu, prioritatea unei mărci este determinată de data depunerii cererii de înregistrare a mărcii [a se vedea în această privință articolul 8 alineatul (2) și articolul 27 din Regulamentul nr. 207/2009]. Definiții mai specifice ale principiului priorității se găsesc și la punctul 57 din Concluziile prezentate de avocatul general Trstenjak în cauza în care s-a pronunțat Hotărârea din 22 septembrie 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, Rep., p. I-8701), precum și la punctul 54 din Concluziile prezentate de avocatul general Jääskinen în cauza în care s-a pronunțat Hotărârea din 22 martie 2012, Génesis (C-190/10).

25 — A se vedea punctele 39 și 40 din această hotărâre (citată la nota de subsol 3).

26 — A se vedea, cu titlu de exemplu, considerentul (7), precum și articolul 8, secțiunile 2, 3 și 4 din titlul III (articolele 29-35) și articolele 41, 42, 53 și 54 din regulament.

27 — A se vedea, cu titlu de exemplu, articolul 4 alineatele (1), (2), (3) și (4), articolul 5, articolul 6 alineatul (2), articolul 9, articolul 11 alineatul (4) și articolul 14 din Directiva 2008/95/CE (citată la nota de subsol 23).

28 — A se vedea, cu titlu de exemplu, articolul 4 secțiunile A.1 și B din Convenția privind protecția proprietății industriale, încheiată la Paris la 20 martie 1883, revizuită ultima dată la Stockholm la 14 iulie 1967 și modificată la 28 septembrie 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, nr. 11851, p. 305). Versiunea în limba franceză a acestei convenții se poate consulta la următoarea adresă internet: www.wipo.int/treaties/fr/ip/paris/trtdocs_wo020.html.

29 — A se vedea considerentele (7) și (8), precum și articolele 4 și 6 din Regulamentul nr. 207/2009.

41. Or, în caz de conflict între două mărci comunitare înregistrate, aplicarea principiului priorității conduce, în opinia noastră, pe de o parte, la prezumția că marca înregistrată mai întâi îndeplinește condițiile de obținere a protecției comunitare înaintea mărcii înregistrate ulterior și, pe de altă parte, la condiționarea întinderii protecției garantate mărcii comunitare ulterioare de lipsa unor drepturi anterioare aflate în conflict cu aceasta. În consecință, în caz de conflict între mărci comunitare înregistrate, protecția conferită de Regulamentul nr. 207/2009 mărcii comunitare ulterioare va fi justificată numai dacă titularul său este în măsură să demonstreze că marca comunitară anterioară nu îndeplinește o condiție necesară pentru protecția sa [30] sau că nu există un conflict între mărcile respective [31].

42. Aceste aprecieri sunt independente de faptul că procedura de înregistrare a unei mărci comunitare prevede, spre deosebire de cea referitoare la desenele și modelele industriale comunitare, posibilitatea ca terții să formuleze opoziție la înregistrarea mărcii ulterioare. Astfel, după cum am arătat la punctele 30 și 31, deși prevederea unui control *ex ante* conferă titularului mărcii înregistrate ulterior un nivel superior de securitate juridică și reduce, în raport cu domeniul desenelor și modelelor industriale, riscul de înregistrare a unor mărci care aduc atingere unor drepturi anterioare, faptul că un semn este înregistrat ca marcă comunitară nu constituie o garanție absolută că acest semn nu aduce atingere dreptului exclusiv conferit de o marcă înregistrată anterior. Diferențele procedurale existente între domeniul desenelor și modelelor industriale și cel al mărcilor, deși sunt importante, nu sunt, așadar, în opinia noastră, de natură să justifice o interpretare a normei în discuție neconformă cu principiul priorității [32].

43. În plus, în cazul în care titularul mărcii anterioare acționează în vederea protecției propriului titlu în raport cu un semn care aduce atingere drepturilor sale, chiar dacă acest semn este o marcă înregistrată ulterior în mod corespunzător, este necesar ca sistemul de protecție instituit de Regulamentul nr. 207/2009 să îi garanteze posibilitatea de a obține interzicerea utilizării mărcii care îi aduce atingere cât mai rapid posibil, întrucât prezența pe piață a unei asemenea mărci este de natură să aducă atingere funcției esențiale a mărcii anterioare [33]. Este de altfel evident că, cu cât va fi mai lungă coexistența pe piață a două mărci în conflict, cu atât mai grav va fi prejudiciul potențial sau real pentru marca anterioară.

30 — Ceea ce titularul mărcii ulterioare va putea face prin intermediul cererii de declarare a nulității mărcii anterioare introduse la OAPI sau eventual prin intermediul cererii reconvenționale în fața instanței competente în domeniul mărcilor în fața căreia a fost chemat în justiție într-o acțiune în contrafacere.

31 — Ceea ce titularul mărcii ulterioare va putea face în fața instanței competente în domeniul mărcilor în fața căreia a fost chemat în justiție într-o acțiune în contrafacere.

32 — Desigur, s-ar putea eventual obiecta că atât lipsa opoziției, cât și respingerea opoziției pentru motive de natură procedurală, precum cel din cauza pendinte la instanța de trimitere (lipsa plății taxei pentru opoziție), sunt cauzate de o anumită „neglijență” a titularului mărcii anterioare, care nu și-a exercitat sau și-a exercitat în mod necorespunzător posibilitatea de a formula opoziție, conferită de Regulamentul nr. 207/2009. În consecință, spre deosebire de domeniul desenelor și modelelor industriale, în domeniul mărcilor titularul mărcii anterioare ar putea fi considerat cel puțin parțial responsabil pentru faptul că a survenit înregistrarea mărcii ulterioare și, așadar, pentru situația de insecuritate juridică creată. Această responsabilitate ar putea fi, așadar, „sancționată” prin obligația de a aștepta declararea nulității mărcii ulterioare înainte de a putea exercita acțiunea în contrafacere în vederea protecției mărcii anterioare. Răspundem însă la această posibilă obiecție că, în primul rând, nu este cert că lipsa formulării unei opoziții ar fi cauzată în mod necesar de neglijența titularului mărcii anterioare. Ar putea exista, de exemplu, cazuri în care riscul de confuzie între două mărci devine evident numai ca urmare a utilizării în concret a semnului ulterior și, așadar, numai în momentul în care două semne în conflict coexistă pe piață. În al doilea rând și în orice caz, reținem că lipsa formulării opoziției sau exercitarea necorespunzătoare a posibilității de a formula opoziție nu poate repune în discuție aplicarea unui principiu fundamental în materie de mărci precum principiul priorității, potrivit căruia dreptul anterior prevalează asupra celui ulterior.

33 — Și anume, astfel cum s-a arătat la punctul 40, aceea de a garanta consumatorului sau utilizatorului final identitatea de origine a produsului sau serviciului desemnat de marcă, permițându-i astfel să distingă fără posibile confuzii acest produs sau serviciu de cele de o proveniență diferită. În această privință, în bogata jurisprudență în acest sens, a se vedea recent Hotărârea din 15 martie 2012, Strigl (C-90/11 și C-91/11, punctul 30).

44. În acest sens, este important să se arate că Curtea a avut deja în mai multe rânduri ocazia să precizeze că protecția absolută acordată unei mărci de dreptul exclusiv conferit de reglementarea relevantă titularului său vizează tocmai să îi permită acestuia să își protejeze propriile interese specifice în calitate de titular al mărcii, și anume garantarea faptului că marca își poate îndeplini funcțiile proprii [34]. În opinia noastră, articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 nu poate fi interpretat decât în sensul indicat în această jurisprudență constantă.

45. Pe de altă parte, astfel cum a arătat în mod corect Comisia, condiționarea exercitării acțiunii în contrafacere de declararea nulității mărcii ulterioare ar însemna ca procedura în contrafacere să fie expusă unui risc de întârzieri disproporționate întrucât, în plus față de așteptarea deciziei OAPI în acest sens, care va interveni în urma a două grade de control administrativ intern, titularul mărcii comunitare anterioare ar risca să aștepte rezultatul unor eventuale căi de atac jurisdicționale în fața Tribunalului și, eventual, în fața Curții [35]. Coexistența pe piață a mărcii anterioare și a mărcii care îi aduce atingere ar putea, așadar, să dureze mai mulți ani, aducând un prejudiciu potențial grav titularului mărcii anterioare.

46. În plus, apreciem că titularul mărcii ulterioare este totuși protejat de eventuale exercitări abuzive ale acțiunii în contrafacere din partea titularului unei mărci anterioare, întrucât are posibilitatea să se apere în fața unei instanțe competente în domeniul mărcilor comunitare, unde poate invoca o eventuală respingere pe fond a opoziției de către OAPI [36], precum și posibilitatea de a formula o cerere reconvențională privind decăderea din drepturile asupra mărcii sau privind declararea nulității mărcii anterioare, pe care se întemeiază acțiunea în contrafacere [37]. De altfel, astfel cum se arată la punctele 40 și 41, întinderea protecției titlului său depinde de la început de inexistența unor drepturi anterioare aflate în conflict cu acesta.

47. În opinia noastră, din aprecierile de mai sus rezultă că numai o interpretare a noțiunii „terț” în sensul articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 conformă principiului priorității și de natură să includă *orice* terț și, în consecință, și terțul titular al unei mărci comunitare ulterioare poate garanta obiectivul protecției absolute a mărcilor comunitare înregistrate urmărit de Regulamentul nr. 207/2009.

48. În plus, pe lângă aprecierile prezentate anterior, există și alte considerații de ordin literal și sistematic care, în opinia noastră, pledează în favoarea interpretării propuse a articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009.

49. Astfel, din punct de vedere literal, trebuie arătat că, deși Regulamentul nr. 207/2009 nu cuprinde nicio prevedere expresă cu privire la posibilitatea titularului unei mărci comunitare înregistrate anterior de a introduce o acțiune în contrafacere împotriva titularului unei alte mărci comunitare înregistrate ulterior, textul articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 conferă titularului

34 — A se vedea prin analogie, cu privire la articolul 5 alineatul (1) din 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, abrogată și înlocuită de Directiva 2008/95/CE, citată la nota de subsol 23), Hotărârea din 18 iunie 2009, L'Oréal și alții (C-487/07, Rep., p. I-5185, punctul 58), și Hotărârea din 19 iulie 2012, Pie Optiek (C-376/11, punctul 46 și jurisprudența citată). În plus, trebuie observat că, potrivit jurisprudenței citate, printre aceste funcții figurează nu numai funcția esențială menționată la punctul 40 și la nota de subsol precedentă, ci și alte funcții ale mărcii, în special aceea de a garanta calitatea produsului sau serviciului în cauză sau aceea de comunicare, de investiție sau de publicitate.

35 — A se vedea în această privință titlul VII din Regulamentul nr. 207/2009 și în special articolul 58, articolul 64 alineatul (3) și articolul 65.

36 — Desigur, decizia OAPI de respingere pe fond a opoziției nu va fi obligatorie pentru instanța națională. Aceasta nu va putea însă să nu constituie, în conformitate cu diferitele norme procedurale naționale, un „element de probă semnificativ” privind lipsa contrafacerii. De altfel, examinarea pe care este chemată să o efectueze instanța națională într-o acțiune de contrafacere, chiar dacă recurge la aceleași criterii precum cele utilizate de OAPI în procedura de opoziție, având în vedere corespondența dintre situațiile prevăzute la articolul 8 alineatul (1) literele (a) și (b) și alineatul (5), pe de o parte, și cele prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul nr. 207/2009, nu este cu totul identică cu aceasta. Astfel, această examinare se diferențiază prin faptul că, în examinarea într-o cauză de contrafacere, comparația dintre semnele în discuție și produsele aferente pentru care acestea sunt utilizate este realizată în cadrul unei analize *ex post* referitoare la situația reală a utilizării lor pe piață, iar nu, precum în procedura de opoziție, în cadrul unei analize *ex ante* cu caracter previzional și abstract, bazată în principal pe elementele care rezultă din cererile de înregistrare.

37 — A se vedea articolul 96 litera (d) și articolul 100 din Regulamentul nr. 207/2009.

unei mărci comunitare înregistrate dreptul exclusiv de utilizare a mărcii și de a interzice „terților", fără a distinge în funcție de faptul că terțul este sau nu este titularul unei mărci comunitare înregistrate ulterior, utilizarea fără acordul său a unui semn care aduce atingere mărcii sale [38]. Considerăm de altfel probabil ca legiuitorul, dacă ar fi dorit să introducă un principiu privind protecția titularilor mărcilor înregistrate ulterior, să o fi făcut în mod explicit.

50. În continuare, pe planul interpretării sistematice trebuie arătat că nicio dispoziție a Regulamentului nr. 207/2009 nu prevede o eventuală imunitate în favoarea unui terț titular al unei mărci ulterioare în raport cu interdicția prevăzută la articolul 9 alineatul (1) din același regulament [39], cu toate că regulamentul menționat prevede, în schimb, alte restricții privind dreptul exclusiv conferit titularului unei mărci înregistrate [40]. Articolul 54 din Regulamentul nr. 207/2009 are o importanță particulară în acest sens. Rezultă, astfel, din această dispoziție că numai îndeplinirea cerințelor pe care le prevede (tolerarea utilizării timp de cinci ani consecutivi) împiedică exercitarea acțiunilor în nulitate și în contrafacere de către titularul mărcii comunitare anterioare împotriva titularului unei alte mărci comunitare ulterioare. Se poate deduce așadar, *per a contrario*, că, dacă aceste cerințe nu sunt îndeplinite, titularul mărcii anterioare poate să exercite acțiunea în contrafacere împotriva titularului mărcii comunitare înregistrate ulterior.

51. Articolul 54 din Regulamentul nr. 207/2009 este relevant în această privință, în plus, și din punctul de vedere al interpretării sistematice a regulamentului menționat. Se poate deduce, astfel, din distincția efectuată la acest articol între cererea de declarare a nulității mărcii ulterioare și opoziția la utilizarea acesteia, că Regulamentul nr. 207/2009 consideră acțiunea în declararea nulității și acțiunea în contrafacere drept două acțiuni distincte, fără să prevadă vreo relație de preliminaritate între acestea [41].

52. Astfel, în mod similar domeniului desenelor și modelelor industriale comunitare, și în domeniul mărcilor Regulamentul nr. 207/2009 efectuează o distincție clară între cele două tipuri de acțiuni, care au obiecte, efecte și finalități diferite. Astfel, pe de o parte, articolul 96 din Regulamentul nr. 207/2009 a atribuit instanțelor naționale competente în domeniul mărcilor comunitare competența exclusivă de a soluționa litigii în materie de contrafacere. Pe de altă parte, în ceea ce privește cererile de declarare a nulității mărcilor, Regulamentul nr. 207/2009 a optat în schimb pentru soluționarea lor centralizată la OAPI, chiar dacă acest principiu, ca și în materie de desene și modele industriale, este temperat de posibilitatea instanțelor competente în domeniul mărcilor de a soluționa cereri reconvenționale privind nulitatea unei mărci comunitare înregistrate, formulate în cadrul unei acțiuni în contrafacere. Niciun element nu permite să se rețină că legiuitorul ar fi intenționat să subordoneze exercitarea unei acțiuni condiției exercitării preventive sau simultane a altei acțiuni [42].

38 — În această privință arătăm că, dacă versiunea italiană și cea germană a Regulamentului nr. 207/2009 se referă în general la „terzi" și „Dritten", versiunile franceză, engleză și spaniolă sunt mai explicite, interdicția vizând orice terț, întrucât se referă la „tout tiers", „all third parties" și, respectiv, „cualquier tercero".

39 — O eventuală asemenea imunitate nu se poate deduce, în opinia noastră, după cum susține FCIPPR în observații, din articolul 6 din Regulamentul nr. 207/2009, care prevede că marca comunitară se dobândește prin înregistrare. Astfel, și această dispoziție trebuie să fie interpretată, precum toate celelalte dispoziții ale Regulamentului nr. 207/2009, în lumina principiului priorității (a se vedea punctul 39).

40 — În special, pe lângă articolul 54 din Regulamentul nr. 207/2009 analizat în continuare în prezentele concluzii, se pot menționa articolul 12 din același regulament, care prevede anumite limitări ale posibilității titularului de a interzice terților utilizarea în comerț a mărcii comunitare, precum și articolul 13 din Regulamentul nr. 207/2009, care prevede că dreptul conferit de marca comunitară nu permite titularului să interzică folosirea acesteia pentru produse care au fost introduse pe piață în Uniune sub această marcă de către titularul mărcii sau cu acordul său.

41 — Astfel cum a arătat în mod corect Comisia, alte dispoziții ale Regulamentului nr. 207/2009, precum articolul 1 alineatul (2) sau articolul 110, stabilesc expres o distincție între cele două acțiuni.

42 — Trebuie observat, în această privință, că alineatul (7) al articolului 100 din Regulamentul nr. 207/2009 prevede că instanța competentă în domeniul mărcilor comunitare, sesizată printr-o cerere reconvențională de decădere sau în nulitate, poate să amâne pronunțarea hotărârii, la cererea titularului mărcii comunitare și după ascultarea celorlalte părți, și să invite pârâtul să prezinte o cerere de decădere sau în nulitate la OAPI. Această prevedere însă, în primul rând, conferă instanței o simplă *posibilitate* de a suspenda procedura, în al doilea rând, are drept scop să evite decizii contradictorii cu privire la nulitatea mărcii anterioare și, în al treilea rând și în orice caz, privește exclusiv eventuala nulitate a mărcii anterioare pe care se întemeiază acțiunea în contrafacere, iar nu eventuala legalitate a înregistrării ulterioare a semnului împotriva căruia se exercită acțiunea în contrafacere.

53. În plus, reținem că interpretarea propusă a noțiunii „terț” în sensul articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 nu ridică probleme speciale în ceea ce privește repartizarea competențelor între instanțele competente în domeniul mărcilor comunitare și OAPI. Astfel, deși este adevărat că, după cum am arătat deja cu privire la domeniul desenelor și modelelor industriale [43], există și în domeniul mărcilor posibilitatea ca situația juridică a mărcii ulterioare să rămână nedeterminată în cazul în care titularul mărcii comunitare anterioare care a avut câștig de cauză în acțiunea în contrafacere formulată împotriva titularului mărcii comunitare ulterioare nu acționează pentru a obține declararea nulității acestei mărci, considerăm totuși că motivele care ne-au condus să reținem că această insecuritate juridică nu poate fi decisivă în interpretarea noțiunii „terț” împotriva căruia titularul desenului sau modelului industrial [44] poate acționa în contrafacere sunt aplicabile *mutatis mutandis* în domeniul mărcilor [45]. Apreciem chiar că interpretarea alternativă, întrucât, astfel cum am arătat la punctele 43 și 45, ar pune în pericol eficiența acțiunii în contrafacere, ar risca să aducă atingere sistemului de protecție prevăzut de Regulamentul nr. 207/2009.

54. În lumina celor de mai sus, în opinia noastră, trebuie să se răspundă la întrebarea adresată de instanța de trimitere că articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie interpretat în sensul că, în cadrul unui litigiu privind încălcarea dreptului exclusiv conferit de o marcă comunitară, dreptul de a interzice utilizarea acestei mărci se extinde la orice terț, inclusiv terțul titular al unei mărci comunitare înregistrate ulterior.

55. Pentru a oferi instanței de trimitere un cadru cât mai complet posibil, apreciem că este oportun să precizăm că, în cazul în care Curtea reține interpretarea noțiunii „terț” în sensul articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 pe care am propus-o la punctul precedent, această interpretare trebuie să se extindă în mod necesar la terțul titular al unei mărci ulterioare înregistrate într-un stat membru, independent de conținutul dispozițiilor naționale pertinente.

56. O interpretare diferită, în afară de faptul că nu ar fi logică și coerentă cu cea expusă, ar pune în pericol efectul util al alineatului (1) al articolului 9 din Regulamentul nr. 207/2009 întrucât ar permite, prin intermediul înregistrării unui semn la nivel național, să se limiteze protecția conferită titularului mărcii comunitare anterioare de dispozițiile Regulamentului nr. 207/2009. În plus, o interpretare diferită ar fi, în opinia noastră, contrară principiului caracterului unitar al mărcii [46], întrucât titularul mărcii comunitare anterioare ar fi protejat în mod diferit în diverse state membre, după cum dreptul național îi conferă sau nu îi conferă posibilitatea de a acționa împotriva autorului contrafacerii fără a aștepta declararea nulității mărcii naționale ulterioare care aduce atingere drepturilor sale.

43 — A se vedea Concluziile noastre prezentate în cauza Celaya (citată la nota de subsol 4, punctele 39-44).

44 — În Concluziile noastre prezentate în cauza Celaya (citată la nota de subsol 4), am arătat la punctele 39-44, pe de o parte, că eventualitatea ca titularul titlului ulterior să îl utilizeze după ce a pierdut într-o acțiune de contrafacere este redusă și, pe de altă parte, că și în cazul utilizării acestui titlu, încă formal valabil întrucât nu a fost declarat nul, care constituie contrafacere în raport cu un terț, acesta din urmă are posibilitatea de a obține declararea nulității pe cale reconvențională.

45 — Desigur, în cazul în care o acțiune în contrafacere împotriva unei mărci comunitare ulterioare înregistrate are câștig de cauză ca urmare a respingerii pe fond a unei opoziții întemeiate pe aceeași marcă comunitară anterioară pe care se întemeiază acțiunea în contrafacere, ar exista un conflict potențial între decizia OAPI în procedura de opoziție și hotărârea instanței competente în domeniul mărcilor. Totuși, această ipoteză ni se pare mai curând puțin probabilă, având în vedere natura de „element de probă semnificativ” a lipsei contrafacerii, menționată la nota de subsol 36, pe care decizia OAPI ar trebui să o aibă în procedura națională. În plus, un asemenea conflict s-ar putea justifica eventual în raport cu perspectivele diferite ale procedurii de opoziție și ale acțiunii de contrafacere, menționate la aceeași notă de subsol 36.

46 — A se vedea considerentul (3) și articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009.

57. În același sens, considerăm în sfârșit oportun să se observe că, potrivit exigențelor de interpretare uniformă a dreptului Uniunii recunoscute în repetate rânduri de Curte [47], interpretarea noțiunii „terț" în sensul articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 nu va putea să nu fie extinsă la noțiunea corelativă de la articolul 5 alineatele (1) și (2) din Directiva 2008/95, redactat în termeni echivalenți [48].

V – Concluzie

58. Pe baza considerațiilor expuse, propunem Curții să răspundă astfel la întrebarea preliminară adresată de Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante:

„Articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară trebuie interpretat în sensul că, în cadrul unui litigiu privind o încălcare a dreptului exclusiv conferit de o marcă comunitară, dreptul de a interzice terților utilizarea acestei mărci se extinde la orice terț care utilizează un semn care prezintă un risc de confuzie, inclusiv terțul titular al unei mărci comunitare înregistrate ulterior."

47 — A se vedea între altele Hotărârea din 16 iulie 2009, Hadadi (C-168/08, Rep., p. I-6871, punctul 38), Hotărârea din 21 octombrie 2010, Padawan (C-467/08, Rep., p. I-10055, punctul 32), și Hotărârea din 16 iunie 2011, Omejc (C-536/09, Rep., p. I-5367, punctul 19).

48 — Curtea a interpretat de altfel în mai multe rânduri în paralel articolul 9 din Regulamentul nr. 207/2009 și prevederea corespunzătoare din Directiva 2008/95 sau, anterior, din Directiva 89/104. A se vedea Hotărârea din 22 septembrie 2011, Interflora și Interflora British Unit (C-323/09, Rep., p. I-8625, punctul 38 și jurisprudența citată).