HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a opta)

1 august 2025 *

„Trimitere preliminară – Mărci – Directiva (UE) 2015/2436 – Articolul 10 – Drepturi exclusive ale titularului unei mărci înregistrate de a se opune utilizării de către un terț a unui semn identic sau similar cu această marcă – Acțiune în contrafacere – Limitări ale drepturilor exclusive ale titularului mărcii respective – Articolul 9 și articolul 18 alineatul (1) – Decădere ca urmare a toleranței – Caracterul exhaustiv al condițiilor în care poate interveni această decădere – Inaplicabilitatea unui principiu general de drept național care prevede decăderea din dreptul de a interzice utilizarea unui semn în alte situații decât cele prevăzute la aceste articole”

În cauza C-452/24,

având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Korkein oikeus (Curtea Supremă, Finlanda), prin decizia din 26 iunie 2024, primită de Curte la 26 iunie 2024, în procedura

Lunapark Scandinavia Oy Ltd

împotriva

Hardeco Finland Oy,

CURTEA (Camera a opta),

compusă din domnul S. Rodin, președinte de cameră, domnul N. Piçarra și doamna O. Spineanu-Matei (raportoare), judecători,

avocat general: domnul D. Spielmann,

grefier: domnul A. Calot Escobar,

având în vedere procedura scrisă,

luând în considerare observațiile prezentate:

– pentru Lunapark Scandinavia Oy Ltd, de J. Hatanmaa, asianajaja;

– pentru guvernul finlandez, de M. Pere, în calitate de agent;

* Limba de procedură: finlandeza.

– pentru Comisia Europeană, de P. Němečková, J. Samnadda și T. Sevón, în calitate de agenți,

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

pronunță prezenta

Hotărâre

1 Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 10 din Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 2015, L 336, p. 1).

2 Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Lunapark Scandinavia Oy Ltd (denumită în continuare „Lunapark”), pe de o parte, și Hardeco Finland Oy (denumită în continuare „Hardeco”), pe de altă parte, în legătură cu comercializarea de către această din urmă societate a unor dulciuri care ar aduce atingere mărcii a cărei titulară este Lunapark.

Cadrul juridic

Dreptul Uniunii

3 Considerentul (10) al Directivei 2015/2436 enunță:

„Este fundamental să se asigure faptul că mărcile înregistrate beneficiază de aceeași protecție în sistemele juridice ale tuturor statelor membre. […]”

4 Articolul 9 din această directivă, intitulat „Interdicția de a solicita declararea nulității ca urmare a toleranței”, are următorul cuprins:

„(1) Titularul unei mărci anterioare menționate la articolul 5 alineatul (2) sau la articolul 5 alineatul (3) litera (a), care a tolerat, într-un stat membru, folosirea unei mărci ulterioare înregistrate în acest stat membru timp de cinci ani consecutivi, având cunoștință despre această utilizare, nu mai este îndreptățit să solicite declararea nulității pe baza respectivei mărci anterioare pentru produsele sau serviciile pentru care marca ulterioară a fost utilizată, cu excepția cazului în care înregistrarea mărcii ulterioare a fost solicitată cu rea-credință.

(2) Statele membre pot să prevadă că alineatul (1) din prezentul articol se aplică titularului oricărui alt drept anterior menționat la articolul 5 alineatul (4) litera (a) sau (b).

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

5 Articolul 10 din directiva menționată, intitulat „Drepturi conferite de marcă”, prevede:

„(1) Înregistrarea unei mărci conferă titularului său drepturi exclusive asupra acesteia.

(2) Fără a aduce atingere drepturilor titularilor dobândite înainte de data depunerii cererii sau de data de prioritate a mărcii înregistrate, titularul unei mărci înregistrate este îndreptățit să împiedice orice terț să utilizeze în cursul schimbului comercial, fără consimțământul său, un semn pentru produse sau servicii în cazul în care:

(a) semnul este identic cu marca și este utilizat pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată;

(b) semnul este identic cu sau similar cu marca și este utilizat pentru produsele sau serviciile care sunt identice sau similare cu produsele sau serviciile pentru care marca este înregistrată, în cazul în care există un risc de confuzie din partea publicului; riscul de confuzie cuprinde riscul de asociere între semn și marcă;

(c) semnul este identic sau similar cu marca, indiferent dacă este utilizat sau nu pentru produse sau servicii care sunt identice, sunt similare sau nu sunt similare cu cele pentru care marca este înregistrată, în cazul în care aceasta se bucură de renume în statul membru respectiv și, prin utilizarea semnului fără motiv justificat, se obțin foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii ori se aduce atingere acest[ora].

[…]”

6 Articolul 18 din aceeași directivă, intitulat „Dreptul dobândit de titularul unei mărci înregistrate ulterior ca mijloc de apărare în cazul unei acțiuni în contrafacere”, prevede la alineatul (1):

„În cadrul acțiunilor în contrafacere, titularul unei mărci nu este îndreptățit să interzică utilizarea unei mărci înregistrate ulterior în cazul în care această marcă ulterioară nu ar fi declarată nulă în temeiul articolului 8, al articolului 9 alineatul (1) sau (2) ori al articolului 46 alineatul (3).”

Dreptul finlandez

7 Directiva 2015/2436 a fost transpusă în ordinea juridică finlandeză prin tavaramerkkilaki (544/2019) [Legea privind mărcile (544/2019)] din 26 aprilie 2019, care a intrat în vigoare la 1 mai 2019.

8 Conform articolului 5, fără consimțământul titularului mărcilor, din Legea privind mărcile, este interzisă utilizarea în schimburile comerciale, pentru produse sau servicii, pe de o parte, a unui semn identic cu o marcă înregistrată sau dobândită prin utilizare pentru produse sau servicii identice și, pe de altă parte, a unui semn susceptibil să creeze confuzie în percepția publicului, întrucât este identic sau similar cu o marcă dobândită prin înregistrare sau prin utilizare pentru produse sau servicii identice sau similare.

9 Potrivit articolului 6 alineatul 1 din Legea privind mărcile, titularul mărcii are dreptul să interzică utilizarea unui semn, în sensul articolului 5 din această lege, printre altele utilizând acest semn pentru produse sau servicii, aplicându-l pe ambalajele produselor sau oferind, introducând pe piață sau importând produse sub acest semn.

10 Potrivit articolului 15 din legea menționată, referitor la efectul inactivității titularului mărcii, dreptul exclusiv conferit de o marcă se menține, în paralel cu o marcă anterioară, dacă înregistrarea mărcii ulterioare a fost solicitată cu bună-credință sau dacă marca ulterioară

dobândită prin utilizare a fost utilizată cu bună-credință și dacă titularul mărcii anterioare nu a luat măsuri pentru a împiedica utilizarea mărcii ulterioare în termen de cinci ani de la momentul la care a avut cunoștință de această utilizare.

11 Articolul 62 din aceeași lege prevede că, atunci când o persoană aduce atingere unui drept exclusiv asupra unei mărci, instanța poate, sub sancțiunea unor penalități cu titlu cominatoriu, să îi interzică continuarea sau repetarea actului aflat la originea acestei atingeri.

12 Potrivit articolului 63 alineatul 1 punctul 1 din Legea privind mărcile, instanța nu poate interzice utilizarea unei mărci ulterioare dacă titularul mărcii anterioare în cauză a rămas inactiv, în sensul articolului 15 din această lege.

13 Articolul 70 din legea menționată stabilește termenul de prescripție a dreptului la despăgubiri și la daune interese pentru încălcarea dreptului asupra mărcii și prevede, la alineatul 1, că nu se pot solicita despăgubiri și daune interese decât pentru perioada de cinci ani care precedă introducerea acțiunii introduse în acest scop.

Litigiul principal și întrebarea preliminară

14 Lunapark este titulara mărcii DRACULA depuse la 29 august 2003 și înregistrate la 14 august 2009 sub numărul 246144 pentru dulciuri. Aceasta importă și introduce pe piața finlandeză astfel de produse pe ambalajele cărora figurează marca verbală DRACULA și semne figurative care reprezintă personajul Dracula.

15 Înainte de înregistrarea acestei mărci de către Lunapark, Karkkimies Oy – Candyman Ltd (denumită în continuare „Karkkimies”) importa și introducea pe această piață dulciuri care purtau semnul Dracula. Karkkimies nu dispunea, pentru semnele pe care le utiliza, de niciun drept exclusiv dobândit prin înregistrare sau prin utilizare și între ea și Lunapark nu exista niciun acord privind dreptul de utilizare a mărcii DRACULA.

16 La 31 octombrie 2019, Hardeco a achiziționat Karkkimies, căreia i-a continuat activitatea. Astfel, începând din luna noiembrie 2019, Hardeco a început să importe și să introducă pe piața menționată dulciuri pe ambalajele cărora figurau cuvântul „Dracula”, precum și semne figurative reprezentând personajul respectiv.

17 La 6 octombrie 2020, Lunapark a introdus o acțiune la markkinaoikeus (Tribunalul pentru Litigii Economice, Finlanda), prin care a solicitat acestei instanțe să constate că comportamentul Hardeco aducea atingere dreptului său exclusiv asupra mărcii DRACULA, să interzică această contrafacere și să fie despăgubită pentru prejudiciul rezultat din aceasta.

18 Hardeco a solicitat respingerea acestei acțiuni pentru motivul, printre altele, că Lunapark își pierduse dreptul de a introduce o acțiune în contrafacerea mărcii DRACULA ca urmare a inactivității sale. Hardeco a susținut că s-a limitat la continuarea unei practici îndelungate a Karkkimies, la care Lunapark nu s-a opus niciodată.

19 Prin hotărârea din 21 decembrie 2022, markkinaoikeus (Tribunalul pentru Litigii Economice) a constatat că semnul și marca în conflict erau identice și utilizate pentru aceleași produse și că utilizarea acestui semn de către Hardeco crea în percepția publicului relevant un risc de confuzie cu marca DRACULA. Această instanță a considerat că utilizarea paralelă pentru o perioadă

îndelungată a aceloraşi semne de către Lunapark şi Karkkimies nu eliminase acest risc, întrucât această utilizare nu făcuse ca publicul să distingă dulciurile importate de una dintre aceste societăţi de cele importate de cealaltă.

20 Instanţa menţionată a respins însă cererile formulate de Lunapark. În opinia sa, dispoziţiile Legii privind mărcile referitoare la consecinţele inactivităţii titularului unei mărci nu erau aplicabile în speţă întrucât Hardeco nu dispunea de un drept exclusiv asupra semnelor pe care le utiliza. În dreptul privat finlandez se aplică însă în mare măsură principiul potrivit căruia acţiunea trebuie introdusă sau dreptul trebuie invocat într-un interval de timp rezonabil raportat la momentul la care persoana solicitantă a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască faptele pe care se întemeiază dreptul invocat. În speţă, inactivitatea Lunapark ar fi durat atât de mult încât ar fi determinat decăderea din dreptul său de a introduce o acţiune în contrafacere împotriva Hardeco invocând drepturile conferite de marca DRACULA. Faptul că semnul în discuţie este utilizat în prezent de Hardeco în locul Karkkimies ar fi lipsit de relevanţă întrucât activitatea Hardeco privea aceleaşi dulciuri precum cele introduse pe piaţă de Karkkimies, în privinţa cărora Lunapark a rămas inactivă.

21 Lunapark a formulat recurs împotriva hotărârii pronunţate de markkinaoikeus (Tribunalul pentru Litigii Economice) la Korkein oikeus (Curtea Supremă), care este instanţa de trimitere.

22 În susţinerea recursului formulat, Lunapark arată că principiul general de drept privat invocat de markkinaoikeus (Tribunalul pentru Litigii Economice) nu poate fi aplicat în speţă întrucât aceasta ar echivala cu restrângerea dreptului exclusiv conferit de o marcă titularului său, cu încălcarea Directivei 2015/2436. În plus, Lunapark susţine că, în orice caz, a acţionat într-un termen rezonabil împotriva comportamentului Hardeco, inactivitatea sa faţă de Karkkimies neputând în niciun caz să aducă beneficii pentru Hardeco. În schimb, Hardeco susţine că nicio dispoziţie din această directivă nu se opune ca principiul general de drept privat menţionat să se aplice în speţă şi ca inactivitatea titularului unei mărci să aibă consecinţele prevăzute asupra dreptului acestui titular de a interzice utilizarea acestei mărci.

23 Potrivit instanţei de trimitere, problema dacă articolul 10 alineatele (2) şi (3) din Directiva 2015/2436 se opune aplicării unui astfel de principiu nu a fost încă abordată în jurisprudenţa Curţii.

24 Acesta este motivul pentru care instanţa de trimitere ridică problema dacă, din cauza inactivităţii sale, titularul unei mărci poate să îşi piardă dreptul de a interzice unui terţ să utilizeze un semn într-un mod care aduce sau este susceptibil să aducă atingere uneia dintre funcţiile acestei mărci într-o altă situaţie decât cea a decăderii din drepturi ca urmare a toleranţei, prevăzută de Directiva 2015/2436.

25 În aceste condiţii, Korkein oikeus (Curtea Supremă) a hotărât să suspende judecarea cauzei şi să adreseze Curţii următoarea întrebare preliminară:

„Articolul 10 din Directiva [2015/2436] se opune aplicării în cadrul unui litigiu referitor la contrafacerea unei mărci a unui principiu de drept intern potrivit căruia titularul mărcii ar putea pierde şi în alte cazuri decât cele prevăzute la articolul 18 alineatul (1) şi articolul 9 alineatul (1) sau (2) din această directivă dreptul conferit de articolul 10 alineatele (2) şi (3) din directiva menţionată de a interzice unui terţ utilizarea unui semn a cărui utilizare aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere unei funcţii a mărcii, întrucât, deşi a avut cunoştinţă de utilizarea acestui semn, a omis să solicite într-un termen corespunzător interzicerea acestei utilizări[?]”

Cu privire la întrebarea preliminară

26 Prin intermediul întrebării formulate, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă articolul 10 din Directiva 2015/2436 trebuie interpretat în sensul că se opune aplicabilității unui principiu general de drept național care prevede decăderea din dreptul titularului unei mărci înregistrate de a interzice utilizarea de către un terț a unui semn identic sau similar cu această marcă pentru produse identice sau similare cu cele pentru care a fost înregistrată marca respectivă, într-o altă situație decât cea prevăzută la articolul 18 alineatul (1) din această directivă coroborat cu articolul 9 alineatul (1) sau (2) din aceasta.

27 Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie amintit, pe de o parte, că, în temeiul articolului 10 alineatul (1) din Directiva 2015/2436, înregistrarea unei mărci conferă titularului său un drept exclusiv asupra acesteia. Conform articolului 10 alineatul (2) din această directivă, titularul respectiv este îndreptățit să interzică oricărui terț să utilizeze, fără consimțământul său, în schimburile comerciale, un semn identic sau similar cu această marcă atunci când sunt îndeplinite condițiile menționate la literele (a), (b) sau (c) ale acestui alineat (2).

28 Articolul 10 din Directiva 2015/2436 realizează o armonizare completă a normelor cu privire la drepturile conferite de marcă și definește conținutul material al drepturilor pe care le dețin titularii mărcilor în Uniunea Europeană [Hotărârea din 27 octombrie 2022, Soda-Club (CO2) și SodaStream International, C-197/21, EU:C:2022:834, punctul 33, precum și jurisprudența citată].

29 Pe de altă parte, articolul 18 alineatul (1) din Directiva 2015/2436 limitează dreptul titularului unei mărci de a interzice utilizarea unei mărci înregistrate ulterior, în cadrul unei proceduri în contrafacere, atunci când această marcă ulterioară nu ar fi fost declarată nulă, printre altele, în temeiul articolului 9 alineatul (1) sau (2) din această directivă, referitor la decăderea din drepturile persoanei care solicită declararea nulității ca urmare a toleranței.

30 În conformitate cu această din urmă dispoziție, titularul unei mărci anterioare care a tolerat într-un stat membru folosirea unei mărci ulterioare înregistrate în acest stat membru timp de cinci ani consecutivi, având cunoștință despre această utilizare, nu mai este îndreptățit să solicite declararea nulității acestei mărci ulterioare pe baza respectivei mărci anterioare, pentru produsele sau serviciile pentru care marca ulterioară menționată a fost utilizată, cu excepția cazului în care înregistrarea aceleiași mărci ulterioare a fost solicitată cu rea-credință.

31 Referitor în special la decăderea din drepturi ca urmare a toleranței în cadrul unei proceduri de declarare a nulității, Curtea a statuat, la punctul 33 din Hotărârea din 22 septembrie 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605), că articolul 9 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), devenit articolul 9 din Directiva 2015/2436, realizează o armonizare completă în ceea ce privește condițiile în care titularul unei mărci ulterioare înregistrate își poate păstra drepturile cu privire la această marcă în cazul în care titularul unei mărci anterioare identice solicită declararea nulității mărcii ulterioare menționate.

32 Având în vedere faptul că atât articolul 18 alineatul (1) din Directiva 2015/2436, cât și articolul 9 alineatul (1) sau (2) din aceasta, la care face trimitere prima dintre aceste dispoziții, vizează un potențial conflict între două mărci înregistrate, această jurisprudență privind decăderea din drepturi ca urmare a toleranței în cadrul unei proceduri de declarare a nulității poate fi transpusă în cazul decăderii din drepturi ca urmare a toleranței, invocată în cadrul unei acțiuni în contrafacere introduse împotriva unei mărci înregistrate ulterior.

33 În consecință, articolul 18 alineatul (1) din această directivă realizează o armonizare completă a condițiilor în care drepturile exclusive conferite de o marcă pot fi limitate în caz de inactivitate a titularului său și nu prevede decât, în anumite condiții, toleranța în privința unei mărci ulterioare înregistrate, dar nu pe aceea privind un semn neprotejat care nu conferă niciun drept exclusiv.

34 Or, în speță, astfel cum reiese din decizia de trimitere, în pofida faptului că utilizarea semnului Dracula de către Karkkimies a început la o dată anterioară celei a înregistrării mărcii DRACULA de către Lunapark, nici Karkkimies, nici Hardeco nu au dobândit un drept exclusiv asupra acestui semn, nici pe cale de înregistrare, nici prin utilizarea respectivă, aspect a cărui verificare va reveni însă instanței de trimitere.

35 În acest context, fără a repune în discuție inaplicabilitatea în cadrul acțiunii în contrafacere din litigiul principal a articolului 18 alineatul (1) din Directiva 2015/2436 coroborat cu articolul 9 alineatul (1) sau (2) din această directivă, instanța menționată ridică totuși problema dacă o limitare a dreptului conferit titularului mărcii DRACULA de a se opune utilizării semnului Dracula se putea întemeia pe un principiu general de drept național în temeiul căruia inactivitatea titularului unei mărci într-un termen rezonabil determină decăderea din dreptul său.

36 În această privință, astfel cum rezultă din motivele care precedă și după cum arată de altfel guvernul finlandez în observațiile sale scrise, o instanță națională nu poate, în cadrul unui litigiu privind dreptul exclusiv conferit de o marcă, să limiteze exercitarea acestui drept dincolo de ceea ce este prevăzut la articolul 18 alineatul (1) din Directiva 2015/2436 coroborat cu articolul 9 alineatul (1) sau (2) din aceasta.

37 O interpretare contrară a articolului 10 și a articolului 18 alineatul (1) din Directiva 2015/2436 ar aduce atingere obiectivului urmărit de această directivă, care constă în special, astfel cum enunță considerentul (10) al acesteia, în a asigura mărcilor înregistrate o protecție uniformă în sistemele juridice ale tuturor statelor membre.

38 Având în vedere ansamblul motivelor care precedă, trebuie să se răspundă la întrebarea adresată că articolul 10 din Directiva 2015/2436 trebuie interpretat în sensul că se opune aplicabilității unui principiu general de drept național care prevede decăderea din dreptul titularului unei mărci înregistrate de a interzice utilizarea de către un terț a unui semn identic sau similar cu această marcă pentru produse identice sau similare cu cele pentru care a fost înregistrată marca respectivă, într-o altă situație decât cea prevăzută la articolul 18 alineatul (1) din această directivă coroborat cu articolul 9 alineatul (1) sau (2) din aceasta.

Cu privire la cheltuielile de judecată

39 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 opta) declară:

Articolul 10 din Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci

trebuie interpretat în sensul că

se opune aplicabilității unui principiu general de drept național care prevede decăderea din dreptul titularului unei mărci înregistrate de a interzice utilizarea de către un terț a unui semn identic sau similar cu această marcă pentru produse identice sau similare cu cele pentru care a fost înregistrată marca respectivă, într-o altă situație decât cea prevăzută la articolul 18 alineatul (1) din această directivă coroborat cu articolul 9 alineatul (1) sau (2) din aceasta.

Semnături