HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a zecea)

2 iunie 2022*

„Trimitere preliminară – Apropierea legislațiilor – Mărci – Directiva 2008/95/CE – Articolul 5 – Drepturi conferite de marcă – Articolul 6 alineatul (2) – Limitarea efectelor mărcii – Imposibilitate pentru titularul unei mărci de a interzice unui terț utilizarea în cadrul comerțului a unui drept anterior cu aplicabilitate locală – Condiții – Noțiunea de «drept anterior» – Denumire comercială – Titular al unei mărci ulterioare care dispune de un drept și mai vechi – Pertinență”

În cauza C-112/21,

având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Hoge Raad der Nederlanden (Curtea Supremă a Țărilor de Jos), prin decizia din 19 februarie 2021, primită de Curte la 25 februarie 2021, în procedura

X BV

împotriva

Classic Coach Company vof,

Y,

Z,

CURTEA (Camera a zecea),

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

avocat general: domnul G. Pitruzzella,

grefier: domnul A. Calot Escobar,

având în vedere procedura scrisă,

luând în considerare observațiile prezentate:

– pentru X BV, de F. I. van Dorsser, advocaat;

* Limba de procedură: neerlandeza.

– pentru Classic Coach Company vof, Y și Z, de M. G. Jansen, advocaat;

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

– pentru Comisia Europeană, inițial de É. Gippini Fournier și P.-J. Loewenthal, ulterior de P.-J. Loewenthal, 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 6 alineatul (2) 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 2008, L 299, p. 25, rectificare în JO 2009, L 11, p. 86).

2 Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între X BV, întreprindere de transport de persoane cu autocarul, pe de o parte, și Classic Coach Company vof, de asemenea întreprindere de transport de persoane cu autocarul (denumită în continuare „Classic Coach”), precum și două persoane fizice, Y și Z, pe de altă parte, în legătură cu o pretinsă încălcare de către acestea a mărcii Benelux al cărei titular este X.

Cadrul juridic

Drept internațional

Convenția de la Paris

3 Articolul 1 alineatul (2) din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale, semnată 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, denumită în continuare „Convenția de la Paris”), prevede:

„Protecția proprietății industriale are ca obiect brevetele de invenție, modelele de utilitate, desenele sau modelele industriale, mărcile de fabrică sau de comerț, mărcile de serviciu, numele comercial și indicațiile de proveniență sau denumirile de origine, precum și reprimarea concurenței neloiale.”

4 Articolul 8 din Convenția de la Paris prevede:

„Numele comercial va fi protejat în toate țările Uniunii, fără obligația de depunere sau de înregistrare, indiferent de faptul dacă el face sau nu parte dintr-o marcă de fabrică sau de comerț.”

Acordul TRIPS

5 Acordul privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală (denumit în continuare „Acordul TRIPS”) figurează în anexa 1 C la Acordul de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), semnat la Marrakech la 15 aprilie 1994 și aprobat prin Decizia 94/800/CE a Consiliului din 22 decembrie 1994 privind încheierea, în numele Comunității Europene, referitor la domeniile de competența sa, a acordurilor obținute în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1, Ediție specială, 11/vol. 10, p. 3).

6 Articolul 1 din Acordul TRIPS, intitulat „Natura și domeniul de aplicare al obligațiilor”, prevede la alineatul (2):

„În sensul prezentului acord, «proprietate intelectuală» reprezintă toate sectoarele proprietății intelectuale care fac obiectul secțiunilor 1 până la 7 ale părții II.”

7 Articolul 2 din acest acord, intitulat „Convenții referitoare la proprietatea intelectuală”, enunță la alineatul (1):

„În ceea ce privește părțile II, III și IV ale prezentului acord, membrii trebuie să se conformeze articolelor 1-12 și articolului 19 din [Convenția de la Paris].”

8 Articolul 16 din acordul menționat, intitulat „Drepturi conferite”, prevede la alineatul (1):

„Titularul unei mărci înregistrate are dreptul exclusiv de a împiedica orice terț ce acționează fără consimțământul său să utilizeze în cadrul operațiunilor comerciale semne identice sau similare pentru produse sau servicii identice sau similare celor pentru care marca este înregistrată, în cazul în care o astfel de utilizare ar genera un risc de confuzie. În caz de folosire a unui semn identic pentru produse sau servicii identice, riscul de confuzie va fi prezumat. Drepturile descrise mai sus nu trebuie să aducă atingere niciunui drept anterior existent și nu trebuie să afecteze posibilitatea pe care o au membrii de a conferi drepturi pe bază de folosință.”

Dreptul Uniunii

9 Considerentul (5) al Directivei 2008/95 are următorul cuprins:

„Prezenta directivă nu ar trebui să priveze statele membre de dreptul de a continua să protejeze mărcile dobândite prin utilizare, însă ar trebui să reglementeze numai raporturile lor cu mărcile dobândite prin înregistrare.”

10 Articolul 1 din această directivă, intitulat „Domeniul de aplicare”, prevede:

„Prezenta directivă se aplică mărcilor individuale, colective, de garantare sau de certificare de produse și de servicii, care au făcut obiectul unei înregistrări sau al unei solicitări de înregistrare într-un stat membru sau pe lângă Biroul pentru proprietate intelectuală al Benelux sau care au făcut obiectul unei înregistrări internaționale care produce efecte într-un stat membru.”

11 Articolul 4 din directiva menționată, intitulat „Motive suplimentare de refuz sau de nulitate privind conflictele cu drepturi anterioare”, prevede la alineatul (4):

„Un stat membru poate, de asemenea, să prevadă că unei mărci îi este refuzată înregistrarea sau, dacă este înregistrată, aceasta poate fi declarată nulă în cazul și în măsura în care:

[…]

(b) drepturile la o marcă neînregistrată sau la un alt semn utilizat în lumea afacerilor au fost dobândite înainte de data de depunere a cererii mărcii ulterioare sau, dacă este cazul, înainte de data priorității invocate în sprijinul cererii mărcii ulterioare și dacă această marcă neînregistrată sau acest alt semn conferă titularului său dreptul de a interzice utilizarea unei mărci ulterioare;

(c) utilizarea mărcii poate fi interzisă în temeiul unui drept anterior, altul decât drepturile menționate la alineatul (2) litera (b) din prezentul alineat, respectiv:
(i) un drept la nume;
(ii) un drept la imagine;
(iii) un drept de autor;
(iv) un drept de proprietate industrială;

[…]”

12 Articolul 5 din aceeași directivă, intitulat „Drepturi conferite de marcă”, enunță:

„(1) Marca înregistrată conferă titularului său următoarele drepturi exclusive. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să utilizeze, fără consimțământul său, în cadrul comerțului:

(a) un semn identic mărcii pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată;

(b) un semn pentru care, din cauza identității sau a similitudinii sale cu marca și din cauza identității sau a similitudinii produselor sau a serviciilor aflate sub incidența mărcii și a semnului, există un risc de confuzie din partea publicului; riscul de confuzie include riscul de asociere între semn și marcă.

(2) Orice stat membru poate, de asemenea, să prevadă că titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să utilizeze, fără consimțământul său, în comerț, orice semn identic sau similar mărcii pentru produse sau servicii care nu sunt similare celor pentru care marca este înregistrată, atunci când marca aceasta se bucură de renume în statul membru în cauză și când prin utilizarea semnului [a se citi «prin utilizarea semnului fără motive întemeiate»] obține foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii ori aduce atingere acestora.

(3) În temeiul alineatelor (1) și (2), poate fi interzis, printre altele:

(a) să se aplice semnul pe produse sau pe ambalajul acestora;

(b) să se ofere produsele, să fie comercializate sau să fie deținute în acest scop, sau să se ofere sau să se furnizeze servicii sub acest semn;

(c) să se importe sau să se exporte produsele sub acest semn;

(d) să se utilizeze semnul în documentele de afaceri sau în publicitate;

[…]

(5) Alineatele (1)-(4) nu aduc atingere dispozițiilor în orice stat membru referitoare la protecția împotriva utilizării unui semn în alte scopuri decât acelea de a distinge produsele sau serviciile, atunci când utilizarea acestui produs fără motive întemeiate atrage foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii ori aduce atingere acestora.”

13 Articolul 6 din Directiva 2008/95, intitulat „Limitarea efectelor mărcii”, prevede:

„(1) Dreptul conferit de marcă nu permite titularului său să interzică unui terț utilizarea, în cadrul comerțului:

(a) a numelui și a adresei sale;

[…]

(2) Dreptul conferit de marcă nu permite titularului său să interzică unui terț utilizarea, în cadrul comerțului, a unui drept anterior cu aplicabilitate locală dacă acest drept este recunoscut prin legislația statului membru în cauză și în limita teritoriului în care este recunoscut.”

14 Articolul 9 din această directivă, intitulat „Limitarea drepturilor ca urmare a toleranței”, prevede:

„(1) 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 poate solicita declararea nulității și nici să se opună utilizării mărcii ulterioare pe baza respectivei mărci anterioare pentru produsele sau serviciile pentru care marca ulterioară a fost utilizată, cu excepția cazului în care depunerea mărcii ulterioare a fost efectuată cu rea-credință.

(2) Orice stat membru poate să prevadă că alineatul (1) se aplică […] titularului […] unui alt drept anterior menționat la articolul 4 alineatul (4) litera (b) sau (c).

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

15 Directiva 2008/95 a fost abrogată și înlocuită, cu efect de la 15 ianuarie 2019, prin 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). Conținutul articolului 6 alineatul (2) din Directiva 2008/95 figurează în prezent în esență, însoțit doar de modificări de redactare, la articolul 14 alineatul (3) din Directiva 2015/2436. Cu toate acestea, ținând seama de data faptelor din litigiul principal, prezenta trimitere preliminară trebuie examinată în lumina Directivei 2008/95.

Convenția Benelux

16 Articolul 2.20 din Convenția Benelux în materie de proprietate intelectuală (mărci și desene sau modele industriale) din 25 februarie 2005, semnată la Haga de Regatul Belgiei, Marele Ducat al Luxemburgului și Regatul Țărilor de Jos și intrată în vigoare la 1 septembrie 2006 (denumită în continuare „Convenția Benelux”), intitulat „Întinderea protecției”, prevede la alineatul (1):

„Marca înregistrată conferă titularului său un drept exclusiv. Fără a aduce atingere unei eventuale aplicări a dreptului comun în materie de răspundere civilă, dreptul exclusiv conferit de o marcă permite titularului său să interzică oricărui terț care nu are consimțământul său următoarele:

[…]

(b) să utilizeze în cadrul comerțului un semn în legătură cu care, din cauză că este identic sau similar cu marca și din cauză că produsele sau serviciile aflate sub incidența mărcii și a semnului sunt identice sau similare, există în mintea publicului un risc de confuzie care conține riscul de asociere între semn și marcă;

[…]

(d) să utilizeze un semn în alte scopuri decât acelea de a distinge produsele sau serviciile, atunci când utilizarea acestui semn fără motive întemeiate atrage foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii ori aduce atingere acestora.”

17 Articolul 2.23 din Convenția Benelux, intitulat „Restrângerea dreptului exclusiv”, prevede la alineatul (2):

„Dreptul exclusiv asupra unei mărci nu include dreptul de a se opune utilizării, în cadrul comerțului, a unui semn similar care beneficiază de protecție în temeiul unui drept anterior cu aplicabilitate locală, dacă acest drept este recunoscut conform dispozițiilor legale ale uneia dintre țările Benelux și în limita teritoriului pe care este recunoscut.”

Litigiul principal și întrebările preliminare

18 În perioada cuprinsă între anii 1968 și 1977, doi frați erau asociați ai unei societăți în nume colectiv stabilite în Amersfoort (Țările de Jos), care desfășura o activitate de transport de persoane cu autocarul sub denumirea „Reis-en Touringcarbedrijf Amersfoort’s Bloei”. Până în anul 1971, tatăl lor a furnizat servicii de transport ocazional de persoane cu autocarul, desfășurând aceeași activitate din anul 1935.

19 În cursul anului 1975, unul dintre acești frați (denumit în continuare „fratele 1”) a înființat societatea X, care, începând din anul 1975 sau din anul 1978, a utilizat două denumiri comerciale, dintre care una corespundea în parte numelui de familie al fraților menționați.

20 În cursul anului 1977, în urma ieșirii fratelui 1 din societatea înființată în cursul anului 1968, celălalt frate (denumit în continuare „fratele 2”) a continuat activitatea acesteia împreună cu soția sa în calitate de coasociată, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, păstrând totuși aceeași denumire precum cea a societății create în cursul anului 1968.

21 În cursul anului 1991, din motive fiscale, fratele 2 a înființat de asemenea împreună cu soția sa o societate în nume colectiv. Cele două societăți care aparțin fratelui 2 și soției sale au coexistat și au utilizat ambele pe autocarele lor indicații conținând o denumire corespunzătoare numelui fratelui 2.

22 În cursul anului 1995, după decesul fratelui 2, activitatea acestuia a fost continuată de cei doi fii ai săi, Y și Z, care au înființat în acest scop Classic Coach, stabilită de asemenea în Țările de Jos. De câțiva ani, autocarele societății Classic Coach poartă o indicație care figurează în partea din spate a acestora, care conține printre altele numele fratelui 2 sau mai precis inițiala prenumelui acestuia urmată de numele său de familie.

23 De asemenea, X este titulara unei mărci verbale Benelux, care a fost înregistrată la 15 ianuarie 2008 pentru printre altele servicii din clasa 39, 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, inclusiv pentru servicii furnizate de o companie de autocare. Respectiva marcă corespunde numelui de familie comun al fraților 1 și 2.

24 În aceste condiții, X a introdus o acțiune la rechtbank Den Haag (Tribunalul din Haga, Țările de Jos), solicitând printre altele obligarea pârâților din litigiul principal să înceteze definitiv oricare încălcare a mărcii sale verbale Benelux și a denumirilor sale comerciale.

25 X și-a întemeiat acțiunea pe faptul că, prin utilizarea indicației corespunzătoare numelui fratelui 2, pârâții din litigiul principal îi încălcaseră drepturile asupra mărcii, în sensul articolului 2.20 alineatul (1) literele (b) și (d) din Convenția Benelux, și drepturile asupra denumirii comerciale, în sensul articolului 5 din Handelsnaamwet (Legea privind denumirea comercială).

26 Pârâții din litigiul principal au contestat pretinsa încălcare, invocând printre altele articolul 2.23 alineatul (2) din Convenția Benelux, care transpune în esență articolul 6 alineatul (2) 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), care corespunde articolului 6 alineatul (2) din Directiva 2008/95. De asemenea, pârâții din litigiul principal au contestat pretinsa atingere adusă denumirii comerciale, invocând printre altele principiul decăderii.

27 Prin hotărârea din 10 mai 2017, rechtbank Den Haag (Tribunalul din Haga) a admis acțiunea formulată de X, dar, prin hotărârea din 12 februarie 2019, Gerechtshof Den Haag (Curtea de Apel din Haga, Țările de Jos) a anulat hotărârea menționată și a respins acțiunea.

28 Sesizată cu recursul formulat împotriva acestei hotărâri de X, Hoge Raad der Nederlanden (Curtea Supremă a Țărilor de Jos) arată că are îndoieli cu privire la aspectul dacă poate fi admisă existența unui „drept anterior”, în sensul articolului 6 alineatul (2) din Directiva 2008/95.

29 În această privință printre altele ar exista posibilitatea ca, pentru a admite existența unui drept anterior, să fie necesar ca, în temeiul acestui drept, în conformitate cu legislația națională aplicabilă, să fie interzisă utilizarea mărcii de către titularul acesteia. Astfel, din geneza dispoziției respective ar reieși că o formulare care figurează în propunerea inițială și care extinde domeniul de aplicare al acesteia la drepturile anterioare cu aplicabilitate locală care nu mai pot fi invocate împotriva mărcii înregistrate ulterior nu a fost în final adoptată.

30 În plus, ar fi de asemenea posibil ca, pentru a admite existența unui drept anterior al unui terț, să fie necesar să se stabilească dacă titularul mărcii are un drept și mai vechi, recunoscut prin legislația statului membru în cauză, asupra semnului înregistrat ca marcă și, în caz afirmativ, dacă se poate interzice utilizarea pretinsului drept anterior al acestui terț în temeiul acestui drept și mai vechi.

31 În speță, Gerechtshof Den Haag (Curtea de Apel din Haga) ar fi statuat că X, titular al mărcii Benelux, are drepturi asupra denumirii comerciale și mai vechi decât cele ale pârâților din litigiul principal cu privire la semnul înregistrat ca marcă. Totuși, potrivit acestei instanțe, X și-ar fi pierdut, prin limitarea drepturilor ca urmare a toleranței, dreptul de a interzice, în temeiul acestor drepturi anterioare asupra denumirii comerciale, utilizarea de către pârâții din litigiul principal a denumirii comerciale corespunzătoare numelui fratelui 2. Astfel, X s-ar afla într-o situație în care nu poate interzice utilizarea de către pârâții din litigiul principal a acestei denumiri comerciale în temeiul drepturilor sale și mai vechi asupra denumirii comerciale.

32 Evaluarea temeiniciei recursului îndreptat împotriva acestei aprecieri a instanței menționate ar depinde de sfera de aplicare a noțiunii de „drept anterior” care figurează la articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2008/95. În această privință, Hoge Raad der Nederlanden (Curtea Supremă a Țărilor de Jos) precizează că trebuie să se pornească de la premisa potrivit căreia toate denumirile comerciale în discuție în litigiul principal sunt drepturi recunoscute în Țările de Jos, în sensul acestui articol 6 alineatul (2).

33 În aceste condiții, Hoge Raad der Nederlanden (Curtea Supremă a Țărilor de Jos) a decis să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

„1) Pentru a stabili că există un «drept anterior» al unui terț în sensul articolului 6 alineatul (2) din Directiva [2008/95],
   a) este suficient ca, anterior depunerii mărcii, acest terț să fi utilizat în cadrul comerțului un drept recunoscut prin legislația statului membru în cauză sau
   b) este necesar ca acest terț să poată interzice, în temeiul acestui drept anterior, utilizarea mărcii de către titularul acesteia, în conformitate cu legislația națională aplicabilă?

2) Pentru a răspunde la întrebarea 1, este relevant dacă titularul mărcii are un drept și mai vechi (recunoscut prin legislația statului membru în cauză) cu privire la semnul depus ca marcă și, în caz afirmativ, este relevant dacă titularul mărcii poate interzice utilizarea pretinsului «drept anterior» de către terț în temeiul acestui drept și mai vechi, care a fost recunoscut?”

Cu privire la întrebările preliminare

Cu privire la prima întrebare

34 Prin intermediul primei întrebări, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2008/95 trebuie interpretat în sensul că, pentru a constata existența unui „drept anterior” în sensul dispoziției menționate se impune ca titularul respectivului drept să poată interzice utilizarea mărcii ulterioare de către titularul acesteia.

35 Astfel cum reiese din decizia de trimitere, litigiul principal privește un conflict între mai multe denumiri comerciale identice sau similare, toate recunoscute de legislația națională, dintre care una a fost înregistrată ulterior de titularul său ca marcă. În aceste condiții, potrivit indicațiilor

cuprinse în decizia menționată, prin limitarea drepturilor ca urmare a toleranței, titularul mărcii înregistrate nu se mai poate opune, în conformitate cu dreptul național aplicabil, pe baza denumirii comerciale mai vechi pe care o utilizează el însuși, utilizării denumirii comerciale identice sau similare folosite de un terț.

36 În acest context, trebuie amintit că noțiunea de „drept anterior” în sensul articolului 6 alineatul (2) din Directiva 2008/95 trebuie interpretată în lumina noțiunilor echivalente cuprinse în textele de drept internațional și astfel încât să rămână compatibilă cu acestea, ținând seama și de contextul în care se înscriu asemenea noțiuni și de finalitatea urmărită de dispozițiile convenționale relevante în materia proprietății intelectuale (a se vedea prin analogie Hotărârea din 2 aprilie 2020, Stim și SAMI, C-753/18, EU:C:2020:268, punctul 29, precum și jurisprudența citată).

37 Reiese din jurisprudența Curții că denumirea comercială constituie un drept care intră sub incidența expresiei „proprietate intelectuală”, în sensul articolului 1 alineatul (2) din Acordul TRIPS. În plus, din articolul 2 alineatul (1) din acest acord rezultă că protecția denumirilor comerciale, prevăzută în mod specific la articolul 8 din Convenția de la Paris, este încorporată în mod expres în acordul menționat. Protecția denumirilor comerciale se impune, așadar, membrilor OMC în temeiul Acordului TRIPS (Hotărârea din 16 noiembrie 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, punctul 91).

38 În plus, conform articolului 16 alineatul (1) ultima teză din Acordul TRIPS, trebuie să fie vorba despre un drept anterior existent, cuvântul „existent” însemnând că dreptul în cauză trebuie să intre în domeniul de aplicare temporal al Acordului TRIPS și să fie încă protejat la momentul la care acest drept este invocat de titularul său pentru a se opune pretențiilor titularului mărcii cu care se consideră că intră în conflict (a se vedea în acest sens Hotărârea din 16 noiembrie 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, punctul 94).

39 Mai mult, chiar dacă, potrivit articolului 8 din Convenția de la Paris, protecția denumirii comerciale trebuie să fie asigurată fără a fi supusă vreunei condiții de înregistrare, nici articolul 16 alineatul (1) din Acordul TRIPS, nici articolul 8 din Convenția de la Paris nu se opun, în principiu, ca, în temeiul dreptului național, existența denumirii comerciale să fie supusă condițiilor privind o utilizare minimă sau o cunoaștere minimă a acesteia (a se vedea în acest sens Hotărârea din 16 noiembrie 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, punctele 96 și 97).

40 În ceea ce privește noțiunea de anterioritate, ea înseamnă că temeiul dreptului în cauză trebuie să preceadă în timp obținerea mărcii cu care se consideră că acesta intră în conflict. Astfel, este vorba despre expresia principiului priorității dreptului exclusiv anterior, care reprezintă unul dintre fundamentele dreptului mărcilor și, mai general, al întregului drept al proprietății industriale (a se vedea în acest sens Hotărârea din 16 noiembrie 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, punctul 98).

41 De asemenea, potrivit articolului 4 alineatul (4) litera (c) din Directiva 2008/95, noțiunea de „drept anterior” înseamnă printre altele un drept de proprietate industrială, aceasta nefiind decât un tip de proprietate intelectuală. Or, reiese din articolul 1 alineatul 2) din Convenția de la Paris că numele comercial constituie un drept de proprietate industrială.

42 În acest context, deși articolul 4 alineatul (4) litera (c) din Directiva 2008/95 servește în principal altor scopuri decât cele prevăzute la articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2008/95, și anume să permită titularului unui drept anterior să se opună înregistrării unei mărci sau să solicite ca o

marcă înregistrată să fie declarată nulă, nu este mai puțin adevărat că noțiunea de „drept anterior” utilizată în aceste două dispoziții trebuie să aibă aceeași semnificație, în măsura în care, în speță, legiuitorul Uniunii nu a exprimat o voință diferită (a se vedea prin analogie Hotărârea din 4 octombrie 2011, Football Association Premier League Ltd și alții, C-403/08 și C-429/08, EU:C:2011:631, punctul 188).

43 În consecință, o denumire comercială poate constitui un drept anterior în vederea aplicării articolului 6 alineatul (2) din Directiva 2008/95.

44 În ceea ce privește condițiile de aplicare a articolului 6 alineatul (2) din Directiva 2008/95, trebuie amintit, cu titlu introductiv, că termenii unei dispoziții de drept al Uniunii care nu conține nicio trimitere expresă la dreptul statelor membre pentru a stabili sensul și domeniul său de aplicare trebuie, în mod normal, să primească în întreaga Uniune Europeană o interpretare autonomă și uniformă, independent de calificările utilizate în statele membre, ținând seama de termenii dispoziției în cauză, precum și de contextul său și de obiectivele urmărite de reglementarea din care face parte (a se vedea în acest sens Hotărârea din 30 noiembrie 2021, LR Ģenerālprokuratūra, C-3/20, EU:C:2021:969, punctul 79 și jurisprudența citată).

45 În această privință, referitor la modul de redactare a articolului 6 alineatul (2) din Directiva 2008/95, trebuie să se observe că, pe lângă condițiile referitoare, în primul rând, la utilizarea unui astfel de drept în cadrul comerțului, în al doilea rând, la anterioritatea acestui drept, în al treilea rând, la aplicabilitatea locală a acestuia și, în al patrulea rând, la recunoașterea dreptului menționat prin legea statului membru în cauză, această dispoziție nu prevede nicidecum că, pentru a putea invoca același drept împotriva titularului unei mărci ulterioare, terțul trebuie să poată interzice utilizarea acesteia.

46 Interpretarea menționată este confirmată atât de contextul în care se înscrie această dispoziție, cât și de economia generală a Directivei 2008/95. Astfel, potrivit articolului 4 alineatul (4) literele (b) și (c) din respectiva directivă, un stat membru poate să prevadă că unei mărci îi este refuzată înregistrarea sau, dacă este înregistrată, aceasta poate fi declarată nulă printre altele, pe de o parte, în cazul și în măsura în care drepturile la un semn utilizat în lumea afacerilor au fost dobândite înainte de data de depunere a cererii mărcii ulterioare sau, dacă este cazul, înainte de data priorității invocate în sprijinul cererii mărcii ulterioare și dacă acest semn conferă titularului său dreptul de a interzice utilizarea unei mărci ulterioare, precum și, pe de altă parte, în cazul și în măsura în care utilizarea mărcii poate fi interzisă în temeiul unui drept anterior, precum un drept de proprietate industrială.

47 Or, spre deosebire de motivele de refuz sau de nulitate privind conflictele cu drepturi anterioare, prevăzute în special la articolul 4 alineatul (4) literele (b) și (c) din Directiva 2008/95, care urmăresc fie împiedicarea înregistrării unei mărci, fie obținerea anulării acesteia, articolul 6 alineatul (2) din această directivă nu prevede decât o limitare a drepturilor conferite de o marcă înregistrată, astfel cum sunt prevăzute la articolul 5 din directiva menționată.

48 În plus, „drepturile anterioare” în sensul articolului 6 alineatul (2) din Directiva 2008/95 trebuie să aibă numai o aplicabilitate locală, ceea ce înseamnă că, din punct de vedere geografic, ele nu pot privi un teritoriu la fel de extins precum cel vizat de o marcă înregistrată, aceasta vizând, în mod normal, întregul teritoriu pentru care a fost înregistrată.

49 O astfel de abordare, potrivit căreia limitarea drepturilor conferite de o marcă înregistrată este supusă unor condiții mai flexibile decât cele necesare pentru a împiedica înregistrarea unei mărci sau pentru a o declara nulă, este de asemenea conformă cu obiectivele urmărite de Directiva 2008/95, care are drept scop, în general, realizarea unui echilibru între, pe de o parte, interesele titularului unei mărci de a respecta funcția esențială a acesteia și, pe de altă parte, interesele altor operatori economici de a dispune de semne care pot desemna produsele și serviciile lor (a se vedea în acest sens Hotărârea din 22 septembrie 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, punctul 34 și jurisprudența citată).

50 Interpretarea menționată nu poate fi repusă în discuție de geneza acestei dispoziții, chiar dacă geneza unui act al Uniunii poate să ofere elemente relevante pentru interpretarea sa (a se vedea în acest sens Hotărârea din 13 ianuarie 2022, Germania și alții/Comisia, C-177/19 P-C-179/19 P, EU:C:2022:10, punctul 82). În speță, trebuie arătat că, la momentul adoptării Directivei 89/104, care a fost codificată ulterior prin Directiva 2008/95, textul actualului articol 6 alineatul (2) din aceasta, astfel cum a fost propus Consiliului Uniunii Europene de delegația italiană, nu a fost adoptat integral. Potrivit propunerii acestei delegații, limitarea efectelor mărcii s-ar aplica „chiar dacă acest drept [anterior] nu mai poate fi invocat împotriva mărcii înregistrate ulterior”.

51 Totuși, din aceasta nu se poate deduce că legiuitorul Uniunii a dorit să limiteze domeniul de aplicare al articolului 6 alineatul (2) din Directiva 2008/95 numai la drepturile anterioare care permit titularului lor să interzică utilizarea mărcii ulterioare. Astfel, o asemenea condiție ar priva această dispoziție de întregul său efect util, în măsura în care ar asimila condițiile de aplicare a dispoziției menționate condițiilor de aplicare a motivelor suplimentare de refuz sau de nulitate prevăzute la articolul 4 alineatul (4) literele (b) și (c) din această directivă.

52 În consecință, potrivit articolului 6 alineatul (2) din Directiva 2008/95, pentru a fi opozabil titularului unei mărci ulterioare, este suficient, în principiu, ca dreptul anterior cu aplicabilitate locală, precum o denumire comercială, să fie recunoscut prin legea statului membru în cauză și să fie utilizat în cadrul comerțului.

53 O legislație națională în temeiul căreia s-ar impune ca dreptul anterior să confere titularului său dreptul de a interzice utilizarea locală a unei mărci înregistrate ulterior ar depăși cerințele prevăzute la articolul 6 din Directiva 2008/95, înțelegându-se că această dispoziție, împreună cu articolele 5 și 7 din directiva respectivă, armonizează complet normele cu privire la drepturile conferite de marcă și, prin urmare, prevăd drepturile pe care le dețin titularii mărcilor în cadrul Uniunii (a se vedea în acest sens Hotărârea din 22 septembrie 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, punctul 32 și jurisprudența citată).

54 Trebuie amintit de asemenea că utilizarea simultană cu bună-credință și îndelungată a două semne identice pentru produse identice nu aduce atingere și nu este susceptibilă să aducă atingere funcției esențiale a mărcii care constă în a garanta consumatorilor proveniența produselor sau a serviciilor. Totuși, în eventualitatea în care s-ar recurge, în viitor, la orice procedeu incorect în utilizarea acestor semne, o astfel de situație ar putea, după caz, să fie analizată în lumina normelor existente în domeniul concurenței neloiale (a se vedea prin analogie Hotărârea din 22 septembrie 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, punctele 82 și 83).

55 Având în vedere toate considerațiile care precedă, este necesar să se răspundă la prima întrebare că articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2008/95 trebuie interpretat în sensul că, pentru a constata existența unui „drept anterior” în sensul dispoziției menționate, nu se impune ca titularul respectivului drept să poată interzice utilizarea mărcii ulterioare de către titularul acesteia.

Cu privire la a doua întrebare

56 Prin intermediul celei de a doua întrebări, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2008/95 trebuie interpretat în sensul că un „drept anterior”, potrivit acestei dispoziții, poate fi recunoscut unui terț într-o situație în care titularul mărcii ulterioare dispune de un drept și mai vechi, recunoscut de legea statului membru în cauză, asupra semnului înregistrat ca marcă și, eventual, dacă faptul că, în temeiul legii statului membru în cauză, titularul mărcii și al dreptului și mai vechi nu mai poate, pe baza acestui din urmă drept, să interzică utilizarea de către terț a dreptului său mai recent are vreun efect asupra existenței unui „drept anterior”, în sensul dispoziției menționate.

57 Trebuie arătat de la bun început că Directiva 2008/95 nu reglementează în principiu raporturile dintre diferitele drepturi care pot fi calificate ca „drepturi anterioare”, în sensul articolului 6 alineatul (2) din aceasta, ci raporturile dintre acestea și mărcile dobândite prin înregistrare.

58 Astfel, pe de o parte, conform articolului 1 din Directiva 2008/95, aceasta se aplică în esență mărcilor care au făcut obiectul unei înregistrări sau al unei solicitări de înregistrare.

59 Pe de altă parte, articolul 4 alineatul (4) literele (b) și (c) și articolul 6 alineatul (2) din această directivă reglementează conflictele între mărci înregistrate sau cereri de înregistrare a unei mărci și drepturi anterioare.

60 Această constatare este confirmată atât de modul de redactare a considerentului (5) al Directivei 2008/95, care vizează raporturile dintre mărcile dobândite prin utilizare și mărcile dobândite prin înregistrare, cât și de articolul 9 alineatul (3) din această directivă, din care reiese că, în ceea ce privește limitarea drepturilor ca urmare a toleranței, acest articol reglementează numai raporturile dintre drepturile anterioare și mărcile înregistrate ulterior.

61 În consecință, raporturile dintre diferitele drepturi care pot fi calificate ca „drepturi anterioare” în sensul articolului 6 alineatul (2) din Directiva 2008/95 sunt reglementate în principal de dreptul intern al statului membru în cauză.

62 Prin urmare, ceea ce contează în vederea aplicării articolului 6 alineatul (2) din directiva menționată este ca dreptul invocat de terț să fie recunoscut de legea statului membru în cauză și ca acest drept să fie încă protejat în momentul în care este invocat de titularul său pentru a se opune pretențiilor titularului mărcii cu care se consideră că intră în conflict, astfel cum reiese din jurisprudența citată la punctul 38 din prezenta hotărâre.

63 În acest context, faptul că titularul mărcii ulterioare deține un drept și mai vechi, recunoscut prin legea statului membru în cauză, asupra semnului înregistrat ca marcă poate avea o incidență asupra existenței unui „drept anterior”, în sensul acestei dispoziții, în măsura în care, întemeindu-se pe acest drept și mai vechi, titularul mărcii se poate efectiv opune revendicării unui drept anterior sau o poate limita, aspect a cărui verificare revine, în speță, instanței de trimitere, în conformitate cu dreptul său național aplicabil.

64 Astfel, într-o situație în care un drept invocat de un terț nu ar mai fi protejat în temeiul legii statului membru în cauză, nu se poate considera că acest drept constituie un „drept anterior” recunoscut de legea menționată, în sensul articolului 6 alineatul (2) din Directiva 2008/95.

65 În aceste condiții, este necesar să se răspundă la a doua întrebare că articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2008/95 trebuie interpretat în sensul că un „drept anterior” potrivit acestei dispoziții poate fi recunoscut unui terț într-o situație în care titularul mărcii ulterioare dispune de un drept și mai vechi, recunoscut prin legea statului membru în cauză, asupra semnului înregistrat ca marcă, în măsura în care, în temeiul acestei legi, titularul mărcii și al dreptului și mai vechi nu mai poate interzice, pe baza dreptului său și mai vechi, utilizarea de către terț a dreptului său mai recent.

Cu privire la cheltuielile de judecată

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

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

1) **Articolul 6 alineatul (2) 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 trebuie interpretat în sensul că, pentru a constata existența unui „drept anterior” în sensul dispoziției menționate, nu se impune ca titularul respectivului drept să poată interzice utilizarea mărcii ulterioare de către titularul acesteia.**

2) **Articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2008/95 trebuie interpretat în sensul că un „drept anterior” potrivit acestei dispoziții poate fi recunoscut unui terț într-o situație în care titularul mărcii ulterioare dispune de un drept și mai vechi, recunoscut prin legea statului membru în cauză, asupra semnului înregistrat ca marcă, în măsura în care, în temeiul acestei legi, titularul mărcii și al dreptului și mai vechi nu mai poate interzice, pe baza dreptului său și mai vechi, utilizarea de către terț a dreptului său mai recent.**

Semnături