HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a șaptea)

4 februarie 2016 *

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

În cauza C-163/15,

având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf, Germania), prin decizia din 31 martie 2015, primită de Curte la 9 aprilie 2015, în procedura

Youssef Hassan

împotriva

Breiding Vertriebsgesellschaft mbH,

CURTEA (Camera a șaptea),

compusă din doamna C. Toader, președinte de cameră, doamna A. Prechal și domnul E. Jarašiūnas (raportor), judecători,

avocat general: domnul M. Wathelet,

grefier: domnul A. Calot Escobar,

având în vedere procedura scrisă,

luând în considerare observațiile prezentate:

— pentru Breiding Vertriebsgesellschaft mbH, de K. Schulze Horn, Rechtsanwältin;

— pentru guvernul german, de T. Henze și de J. Kemper, în calitate de agenți;

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

— pentru Comisia Europeană, de J. Samnadda și de T. Scharf, în calitate de agenți,

după ascultarea concluziilor avocatului general în ședința din 17 decembrie 2015,

pronunță prezenta

* Limba de procedură: germana.

Hotărâre

1 Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 23 alineatul (1) prima teză din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L 78, p. 1, denumit în continuare „regulamentul”).

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

Cadrul juridic

3 Considerentul (11) al regulamentului are următorul cuprins:

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

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

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

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

[…]

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

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

[…]”

5 Potrivit articolului 19 din regulament, intitulat „Drepturi reale”:

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

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

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

„(1) Marca comunitară poate face obiectul unor licențe pentru toate sau pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care este înregistrată și pentru Comunitate în întregime sau doar pentru o parte a acesteia. O licență poate fi exclusivă sau neexclusivă.

[…]

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

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

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

7 Articolul 23 din regulament, intitulat „Opozabilitate față de terți", prevede:

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

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

[…]"

Litigiul principal și întrebările preliminare

8 De la 2 ianuarie 2011, Breiding este titulara unei licențe, neînscrisă în registrul mărcilor comunitare (denumit în continuare „registrul"), având ca obiect marca verbală comunitară ARKTIS, depusă la 15 august 2002 și înregistrată la 11 februarie 2004 cu numărul CTM 002818680 de KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociétá, care se aplică în special în privința articolelor de pat și cuverturilor de pat. Potrivit acordului de licență, Breiding introduce în nume propriu acțiuni în contrafacerea mărcii.

9 Domnul Hassan este administratorul OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. KG, care a preluat la 1 mai 2010 întreprinderea unipersonală pe care acesta o exploata. Întreprinderile menționate au oferit spre vânzare la 27 octombrie 2009 și, respectiv, la 30 octombrie 2012, pe site-ul internet „schoene-traeume.de", diferite pilote „Arktis 90", „Arktis 90 HS" și „innoBETT selection Arktis".

10 Ca urmare a primelor oferte și a unei puneri în întârziere adresate de societatea care era la acel moment titulara unei licențe având ca obiect marca ARKTIS, domnul Hassan a emis, la 3 februarie 2010, un act, denumit „declarație de abținere", prin care se angaja să se abțină de la utilizarea semnului „Arktis" pentru articole de pat, în cazul încălcării acestui angajament aplicându-se o sancțiune convențională lăsată la aprecierea licențiatului.

11 Sesizată de Breiding, instanța de prim grad de jurisdicție a constatat validitatea acestei convenții, i-a ordonat domnului Hassan să ofere informații și să retragă produsele contrafăcute în scopul de a le distruge și l-a obligat la plata de daune interese.

12 Instanța de trimitere, în fața căreia domnul Hassan a formulat o acțiune împotriva acestei decizii, apreciază că succesul acestei acțiuni depinde de aspectul dacă Breiding, care, potrivit acordului de licență, dispune de consimțământul titularului mărcii impus de articolul 22 alineatul (3) din regulament, poate să introducă o acțiune în contrafacerea respectivei mărci în condițiile în care licența nu este înscrisă în registru.

13 Instanța menționată arată că, într-o decizie anterioară, a statuat că articolul 23 alineatul (1) prima teză din regulament reglementează numai ipoteza unei dobândiri de bună-credință. Aceasta observă că, desigur, o interpretare pur literală a acestei dispoziții, care prevede, în termeni generali, că actele privind marca comunitară menționate la articolele 17, 19 și 22 din regulament sunt opozabile față de terți în toate statele membre numai după înscrierea în registru, ar putea să conducă la includerea în aceste acte a acțiunilor în contrafacere inițiate de licențiat. Cu toate acestea, în opinia sa, având în vedere că a doua teză a acestui alineat (1) și alineatul următor privesc numai cazul unei dobândiri de bună-credință, o interpretare sistematică a dispoziției menționate conduce la a se considera că acest lucru este valabil și pentru prima teză.

14 Aceasta arată că o instanță spaniolă a considerat însă că licențiatul poate acționa împotriva terților numai după înscrierea licenței în registru.

15 Pe de altă parte, instanța de trimitere arată că, dacă se consideră că exercitarea drepturilor licențiatului este condiționată de înscrierea licenței în registru, atunci se ridică problema dacă licențiatul neînscris poate exercita în nume propriu, prin reprezentare, drepturile titularului mărcii, ceea ce dreptul german ar permite în anumite condiții care sunt îndeplinite în speță.

16 În aceste condiții, Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

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

2) În cazul unui răspuns afirmativ, articolul 23 alineatul (1) prima teză din [regulament] se opune unui mecanism juridic național care permite licențiatului să exercite în nume propriu prin reprezentare («Prozessstandschaft») drepturile titularului mărcii împotriva autorului contrafacerii?”

Cu privire la întrebările preliminare

17 Prin intermediul primei întrebări, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă articolul 23 alineatul (1) prima teză din regulament trebuie interpretat în sensul că licențiatul poate introduce o acțiune în contrafacerea mărcii comunitare care face obiectul licenței dacă aceasta din urmă nu a fost înscrisă în registru.

18 Din prima teză a articolului 23 alineatul (1) din regulament, potrivit căreia „[a]ctele juridice privind o marcă comunitară, menționate la articolele 17, 19 și 22, sunt opozabile față de terți în toate statele membre numai după înscrierea în registru”, reiese că actele juridice astfel vizate sunt transferul mărcii comunitare, constituirea unor drepturi reale asupra acesteia și acordarea unei licențe. Privită în mod izolat, respectiva teză ar putea fi interpretată în sensul că licențiatul nu poate, dacă licența nu este înscrisă în registru, să se prevaleze de drepturile conferite de aceasta față de terți, în care este inclus și autorul contrafacerii mărcii.

19 În vederea interpretării unei dispoziții a dreptului Uniunii, trebuie să se țină însă seama nu numai de formularea sa, ci și de contextul său și de obiectivele urmărite de reglementarea din care face parte această dispoziție (Hotărârea Brain Products, C-219/11, EU:C:2012:742, punctul 13, și Hotărârea Lanigan, C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, punctul 35 și jurisprudența citată).

20 În ceea ce privește contextul în care se înscrie articolul 23 alineatul (1) prima teză din regulament, este de remarcat, mai întâi, că a doua teză a acestui alineat temperează regula prevăzută în această primă teză în ceea ce privește „terții care au dobândit drepturi” asupra mărcii după data actului juridic în discuție, dar care aveau cunoștință de acesta la data dobândirii drepturilor. Alineatul (2) al acestui articol 23 prevede, la rândul său, o excepție de la această regulă în ceea ce privește „persoan[a] care dobândește marca comunitară sau un drept asupra mărcii comunitare” prin transferul întregii întreprinderi sau prin orice altă succesiune cu titlu universal. Astfel, o interpretare în același timp literală și sistematică a articolului 23 alineatele (1) și (2) din regulament susține ideea că acesta, în integralitatea sa, are ca obiect să reglementeze opozabilitatea actelor juridice menționate la articolele 17, 19 și 22 din regulament față de terții care au sau sunt susceptibili să aibă drepturi asupra mărcii comunitare.

21 În continuare, trebuie să se constate că secțiunea 4 din titlul II din regulament în care figurează articolul 23 din acesta, este intitulată „Marca comunitară ca obiect al dreptului de proprietate”. În consecință, toate articolele din secțiunea respectivă conțin norme care au legătură cu marca comunitară ca obiect al dreptului de proprietate. Acest lucru este valabil pentru articolele 17, 19 și 22 din regulament, după cum reiese și din considerentul (11) al acestuia. Astfel cum a arătat avocatul general la punctul 21 din concluzii, aceste din urmă articole se raportează la acte care au în comun faptul că au ca obiect sau ca efect constituirea sau transferul unui drept asupra mărcii.

22 În sfârșit, este necesar să se arate că, la articolul 22 alineatul (3) prima teză din regulament, dreptul licențiatului de a iniția o procedură referitoare la contrafacerea unei mărci comunitare este condiționat, fără a aduce atingere prevederilor din contractul de licență, numai de acordul titularului acesteia.

23 Trebuie să se constate de asemenea că, potrivit articolului 22 alineatul (5) din regulament, înscrierea în registru se face la solicitarea uneia dintre părți. Articolul menționat, ca și articolul 19 din regulament, nu conține însă nicio dispoziție analogă celei a articolului 17 alineatul (6) din regulament, potrivit căruia „[a]tât timp cât transferul nu a fost înscris în registru, succesorul în drepturi nu poate să se prevaleze de drepturile care decurg din înregistrarea mărcii comunitare”.

24 De altfel, articolul 17 alineatul (6) din regulament ar fi lipsit de utilitate dacă articolul 23 alineatul (1) din regulament ar trebui interpretat în sensul că împiedică posibilitatea de a se prevala față de toți terții de toate actele juridice menționate la articolele 17, 19 și 22 din regulament atât timp cât nu au fost înscrise în registru.

25 În ceea ce privește finalitatea regulii prevăzute la articolul 23 alineatul (1) prima teză din regulament, trebuie să se considere că, având în vedere cele constatate la punctele 20 și 21 din prezenta hotărâre, inopozabilitatea față de terți a actelor juridice menționate la articolele 17, 19 și 22 din regulament care nu au fost înscrise în registru urmărește să îl protejeze pe cel care are au sau este susceptibil să aibă drepturi asupra unei mărci comunitare ca obiect al dreptului de proprietate. Rezultă că articolul 23 alineatul (1) prima teză din regulament nu se aplică unei situații cum este cea în discuție în litigiul principal, în care un terț, prin contrafacerea mărcii, încalcă drepturile conferite de marca comunitară.

26 Având în vedere toate aceste elemente, trebuie să se răspundă la prima întrebare că articolul 23 alineatul (1) prima teză din regulament trebuie interpretat în sensul că licențiatul poate introduce o acțiune în contrafacerea mărcii comunitare care face obiectul licenței chiar dacă aceasta din urmă nu a fost înscrisă în registru.

27 Ținând seama de acest răspuns, nu trebuie să se răspundă la a doua întrebare.

Cu privire la cheltuielile de judecată

28 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 șaptea) declară:

Articolul 23 alineatul (1) prima teză din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară trebuie interpretat în sensul că licențiatul poate introduce o acțiune în contrafacerea mărcii comunitare care face obiectul licenței chiar dacă aceasta din urmă nu a fost înscrisă în registrul mărcilor comunitare.

Semnături