

Cauza C-466/20**Rezumatul cererii de decizie preliminară întocmit în temeiul articolului 98 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Curții de Justiție****Data depunerii:**

25 septembrie 2020

Instanța de trimitere:

Bundesgerichtshof (Germania)

Data deciziei de trimitere:

23 iulie 2020

Reclamantă și recurentă:

HEITEC AG

Pârâte și intimat în recurs:

HEITECH Promotion GmbH

RW

Obiectul procedurii principale

Marcă a Uniunii – Utilizare de către terți – Decădere din dreptul exclusiv al titularului mărcii ca urmare a toleranței – Problema a ceea ce este necesar pentru a exclude o toleranță – Termen

Obiectul și temeiul trimiterii preliminare

Interpretarea dreptului Uniunii, articolul 267 TFUE

Întrebările preliminare

1. Este posibil să fie exclusă toleranța, în sensul articolului 9 alineatele (1) și (2) din Directiva 2008/95/CE, precum și al articolului 54 alineatele (1) și (2) și al articolului 111 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009, nu numai prin intermediul unei căi de atac

introduse în fața unei autorități administrative sau judiciare, ci și printr-un comportament adoptat fără intervenția unei autorități administrative sau judiciare?

2. În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare: O punere în întârziere prin care titularul semnului anterior solicită titularului semnului ulterior, înainte de inițierea unei proceduri judiciare, să înceteze utilizarea semnului și să se oblige la plata de penalități contractuale în cazul nerespectării constituie un comportament care se opune toleranței în sensul articolului 9 alineatele (1) și (2) din Directiva 2008/95/CE, precum și al articolului 54 alineatele (1) și (2) și al articolului 111 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009?
3. La calcularea, în cazul unei acțiuni judiciare, a termenului de decădere prin toleranță de cinci ani, prevăzut la articolul 9 alineatele (1) și (2) din Directiva 2008/95/CE, precum și la articolul 54 alineatele (1) și (2) și la articolul 111 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009, trebuie să se țină seama de data introducerii acțiunii la instanță sau de data la care s-a comunicat pârâtului acțiunea? Prezintă relevanță, în acest context, faptul că data la care s-a comunicat pârâtului acțiunea a fost amânată, din culpa titularului mărcii anterioare, până după expirarea termenului de cinci ani?
4. Decăderea prevăzută la articolul 9 alineatele (1) și (2) din Directiva 2008/95/CE, precum și la articolul 54 alineatele (1) și (2) și la articolul 111 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 afectează, pe lângă acțiunea în încetarea încălcării, și cererile accesorii în materie de mărci, precum cererea de daune interese, de furnizare de informații și de distrugere?

Dispozițiile de drept al Uniunii invocate

Articolul 9 alineatele (1) și (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) precum și articolul 54 alineatele (1) și (2) și articolul 111 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO 2009, L 78, p. 1)

Dispozițiile naționale invocate

Articolul 125b punctul 2, articolul 18, articolul 19, articolul 21 alineatele (1) și (2) din Markengesetz (Legea privind mărcile, denumită în continuare „MarkenG”)

Prezentare succintă a situației de fapt și a procedurii

- 1 Reclamanta este titulara mărcii verbale „HEITEC” a Uniunii, depusă la 18 martie 1998, cu o senioritate datând de la 13 iulie 1991 și înregistrată la 4 iulie 2005. Reclamanta a formulat o acțiune împotriva anulării acestei mărci pentru neutilizare, dispusă de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) prin decizia din 5 iunie 2018. Acțiunea îndreptată împotriva Deciziei Camerei de recurs din 23 aprilie 2019 este pendinte în fața Tribunalului Uniunii Europene (cauza T-520/19).
- 2 Prima pârâtă, al cărei administrator este al doilea pârât, a fost înregistrată în registrul comerțului la 16 aprilie 2003 sub numele HEITECH Promotion GmbH și utilizează această denumire socială de la data respectivă. Ea este titulara mărcii germane verbale și figurative „HEITECH PROMOTION”, depusă la 17 septembrie 2002 și înregistrată la 4 februarie 2003, pe care o utilizează cel târziu de la data de 29 noiembrie 2004, precum și a mărcii Uniunii verbale și figurative „HEITECH”, depusă la 6 februarie 2008 și înregistrată la 20 noiembrie 2008, pe care o utilizează cel târziu de la data de 6 mai 2009.
- 3 Prin scrisoarea din 29 noiembrie 2004, prima pârâtă a propus reprezentanților reclamantei să încheie un acord de delimitare și de prioritate.
- 4 Prin scrisoarea Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (OAPI) din 7 iulie 2008, reclamanta a aflat că prima pârâtă a solicitat înregistrarea mărcii Uniunii „HEITECH”. Prin scrisoarea din 22 aprilie 2009, reclamanta a pus-o în întârziere pe prima pârâtă pentru utilizarea denumirii întreprinderii și a mărcii „HEITECH”. În răspunsul său din 6 mai 2009, prima pârâtă a propus din nou încheierea unui acord de delimitare și de prioritate.
- 5 La 31 decembrie 2012, a fost depusă, prin fax, la Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunalul Regional din Nürnberg-Fürth), cererea introductivă datată 15 decembrie 2012. La 12 martie 2013, Landgericht (Tribunalul Regional) a atras atenția reprezentantului reclamantei că nici nu a plătit un avans din cheltuielile de judecată și nici nu a depus originalele cererii.
- 6 La 30 decembrie 2013, la Landgericht a fost depus un memoriu datat 12 decembrie 2013 al reprezentanților reclamantei, conținând o fișă de compensare a cheltuielilor de judecată, precum și o nouă cerere introductivă datată 4 octombrie 2013. La 14 ianuarie 2014, Landgericht a atras atenția reclamantei asupra faptului că și cererea din 15 decembrie 2012 trebuia comunicată, motiv pentru care se solicita depunerea originalelor pentru instanță și pentru pârât. Aceste originale au ajuns la Landgericht la 22 februarie 2014. La 24 februarie 2014, Landgericht a atras atenția reclamantei asupra faptului că concluziile care figurau în originalele depuse la 22 februarie 2014 nu coincideau cu concluziile cererii introductive depuse prin fax la 31 decembrie 2012. Prin înscrisul depus la 21 mai 2014, reclamanta a transmis încă o dată originalele. Încă din 16 mai 2014, Landgericht a inițiat procedura precontencioasă scrisă și a dispus comunicarea – care a fost

efectuată la 23 mai 2014 – a copiilor efectuate la instanță de pe cererea introductivă din 15 decembrie 2012 depusă prin fax.

- 7 Reclamanta solicită obligarea primei pârâte la încetarea identificării activității sale comerciale cu denumirea „HEITECH Promotion GmbH” (primul capăt de cerere), a aplicării semnelor „HEITECH PROMOTION” și/sau „HEITECH” pe produse, a oferirii de produse și de servicii sub aceste semne, a utilizării acestor semne în documente de afaceri, pe site-uri internet sau în publicitate (al doilea capăt de cerere), a utilizării sau a cedării domeniului internet „heitech-promotion.de” utilizat în scop de afaceri (al treilea capăt de cerere) și la autorizarea radierii societății sale din registrul comerțului (al șaptelea capăt de cerere). În plus, reclamanta a formulat împotriva celor două pârâte cereri de furnizare de informații, de daune interese, de distrugere a produselor și de plată a cheltuielilor de punere în întârziere în cuantum de 2 667,60 euro majorate cu dobânzi (al patrulea, al cincilea, al șaselea, al optulea capăt de cerere).
- 8 Landgericht (Tribunalul Regional) a recunoscut reclamantei un drept la plata cheltuielilor de punere în întârziere în cuantum de 1 353,80 euro, majorate cu dobânzi, împotriva primei pârâte, respingând celelalte capete de cerere. Apelul introdus de reclamantă nu a fost admis. Prin recursul său, a cărui respingere o solicită pârâtele, reclamanta își menține concluziile din actul de sesizare.

Prezentare succintă a motivării trimiterii preliminare

- 9 În ceea ce privește dreptul Uniunii, pentru admiterea recursului este necesar să se stabilească dacă pentru drepturile invocate de reclamantă – și considerate existente de instanța de trimitere – împotriva încălcării mărcii Uniunii al cărei titular este [articolul 9 alineatul (1) a doua teză litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 coroborat cu articolul 125b punctul 2 și cu articolele 18 și 19 din MarkenG], nu a intervenit decăderea în conformitate cu articolul 21 alineatele (1) și (2) din MarkenG, precum și cu articolul 54 alineatele (1) și (2) și cu articolul 111 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009. În acest context, se ridică întrebări referitoare la interpretarea articolului 9 alineatele (1) și (2) din Directiva 2008/95, precum și a articolului 54 alineatele (1) și (2) și a articolului 111 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009.
- 10 Articolul 54 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 prevede că titularul unei mărci a Uniunii care a tolerat timp de cinci ani consecutivi utilizarea unei mărci a Uniunii ulterioare în cadrul Uniunii, 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 comunitare ulterioare a fost efectuată cu rea-credință.
- 11 Pe de altă parte, utilizarea semnului ulterior, în sensul articolului 21 alineatele (1) și (2) din MarkenG, precum și al articolului 54 alineatele (1) și (2) și al articolului 111 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 presupune utilizarea în cadrul

domeniul său de protecție, întrucât decăderea prevăzută de aceste dispoziții poate interveni doar în cuprinsul domeniului de protecție al semnelor ulterioare, dar nu în privința unor acte care se situează în afara domeniului său de protecție. O marcă, în forma în care a fost înregistrată, trebuie, așadar, să fie utilizată pentru produsele și serviciile acoperite de protecția sa.

- 12 Potrivit constatărilor instanței de apel, prima pârâtă și-a utilizat, în orice caz, mărcile începând cu 6 mai 2009 în cuprinsul domeniului lor de protecție respectiv, într-un mod corespunzător concluziilor invocate.
- 13 Reclamanta a avut de asemenea cunoștință despre utilizarea semnelor de către prima pârâtă, care este necesară pentru decăderea din drepturi. Mai exact, reclamanta a dobândit această cunoștință din scrisoarea primei pârâte din 6 mai 2009. O rea-credință a primei pârâte nu a fost demonstrată.
- 14 Instanța de trimitere face următoarele precizări cu privire la fiecare dintre întrebările adresate:
- 15 Prima întrebare: În ceea ce privește toleranța în sensul articolului 9 alineatele (1) și (2) din Directiva 2008/95/CE, precum și al articolului 54 alineatele (1) și (2) și al articolului 111 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009, se pune problema dacă toleranța prevăzută de aceste dispoziții poate fi exclusă nu numai printr-o cale de atac în fața unei autorități administrative sau judiciare, ci și printr-un comportament adoptat fără intervenția unei autorități administrative sau judiciare.
- 16 Potrivit jurisprudenței Curții de Justiție referitoare la Directiva 89/104, noțiunea de toleranță, în sensul articolului 9 alineatul (1) din Directiva 89/104, care nu este definită în dreptul codificat al Uniunii, constituie o noțiune autonomă a dreptului Uniunii, care trebuie interpretată în mod uniform. În continuare, Curtea a precizat că verbul „a tolera” are mai multe semnificații în limbajul curent, printre care „a lăsa să își continue existența” sau „a nu împiedica” și, astfel, se distinge de „consimțământul” prevăzut la articolul 7 alineatul (1) din Directiva 89/104, care trebuie exprimat într-un mod care reflectă în mod cert intenția de a renunța la un drept. Cel care tolerează are un comportament pasiv, renunțând să ia măsurile care îi stau la dispoziție pentru a pune capăt unei situații de care are cunoștință și care nu este neapărat dorită. Noțiunea de „toleranță” implică faptul că cel care tolerează rămâne inactiv în raport cu o situație căreia i s-ar fi putut opune. Noțiunea de toleranță în sensul articolului 9 alineatul (1) din Directiva 89/104 trebuie, așadar, interpretată în sensul că nu se poate considera că titularul unei mărci anterioare a tolerat o utilizare onestă, de lungă durată și consacrată, de către un terț, a unei mărci identice cu marca sa, în cazul în care a avut cunoștință de mult timp despre această utilizare, dar nu a avut posibilitatea de a i se opune (a se vedea Hotărârea din 22 septembrie 2011, Budějovický Budvar, C- 482/09, EU:C:2011:605, punctul 37 și punctele 42-49).
- 17 În această privință, instanța de trimitere constată o eventuală imprecizie în versiunea germană a acestei hotărâri (punctul 49), în cuprinsul căruia se

menționează că orice acțiune administrativă sau judiciară formulată de titularul mărcii anterioare în perioada prevăzută la articolul 9 alineatul (1) din Directiva 89/104 are ca efect întreruperea termenului de limitare ca urmare a toleranței. Din punctul de vedere al sensului în limba germană, acțiunile extrajudiciare includ de asemenea un comportament adoptat fără intervenția unei autorități administrative sau judiciare. Cu toate acestea, în versiunea în limba de procedură (engleza) se menționează:

„[...] the effect of any administrative action or court action initiated by the proprietor of the earlier trade mark within the period prescribed in Article 9 (1) of Directive 89/104 is to interrupt the period of limitation in consequence of acquiescence.”

- 18 Prin urmare, se ridică problema dacă măsurile care se opun toleranței pot include nu numai orice cale de atac în fața unei autorități administrative sau judiciare („administrative action or court action”), ci și un comportament adoptat fără intervenția unei autorități judiciare sau administrative.
- 19 A doua întrebare: În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, trebuie să se stabilească dacă o punere în întârziere prin care titularul semnului anterior, înainte de inițierea unei proceduri judiciare, solicită titularului semnului ulterior să renunțe la utilizarea semnului și să se oblige la plata unei penalități în caz de încălcare, iar în cazul neîncheierii unui asemenea acord, amenință să inițieze proceduri judiciare, constituie un comportament care exclude o toleranță în sensul articolului 9 alineatele (1) și (2) din Directiva 2008/95, precum și al articolului 54 alineatele (1) și (2) și al articolului 111 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009.
- 20 A treia întrebare: Trebuie să se stabilească dacă, în scopul calculării termenului de decădere prin toleranță de cinci ani, prevăzut la articolul 9 alineatele (1) și (2) din Directiva 2008/95, precum și la articolul 54 alineatele (1) și (2) și la articolul 111 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009, în cazul unei acțiuni judiciare, trebuie să se țină seama de data introducerii acțiunii la instanță sau de data la care acțiunea este comunicată pârâtului și dacă, în acest context, prezintă relevanță faptul că data la care a fost comunicat pârâtului acțiunea a fost amânată, din culpa titularului mărcii anterioare, până după expirarea termenului de cinci ani.
- 21 Curtea a statuat că orice acțiune extrajudiciară sau judiciară introdusă de titularul mărcii anterioare în perioada prevăzută la articolul 9 alineatul (1) din Directiva 89/104 are ca efect întreruperea termenului de limitare ca urmare a toleranței (Hotărârea din 22 septembrie 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, punctul 49). Se ridică, așadar, problema dacă introducerea unei acțiuni vizează introducerea acesteia la instanță sau comunicarea acțiunii pârâtului și dacă, în acest context, dobândește relevanță faptul că o întârziere din culpa titularului mărcii anterioare face ca comunicarea pârâtului să fie efectuată abia după expirarea termenului de cinci ani.

- 22 Instanța de trimitere consideră că, după ce punerea în întârziere precontencioasă a rămas fără rezultat, titularul dreptului se opune toleranței numai în cazul în care își urmărește în mod serios acțiunea judiciară, iar după respingerea acțiunii, introduce și o cale de atac pentru a nu se regăsi într-o situație de toleranță. În caz contrar, titularul dreptului ar putea eluda decăderea din drepturi prin reiterarea la fiecare cinci ani a punerii în întârziere. Acesta este motivul pentru care, în speță, comunicările adresate de reclamantă pârâtelor în urma punerii în întârziere, în care susține că își exercită dreptul pe cale judiciară și că a introdus o acțiune, nu s-ar putea opune toleranței.
- 23 În plus, potrivit instanței de trimitere, în situația din speță, în care titularul dreptului a introdus acțiunea în fața instanței în termen de cinci ani de la punerea în întârziere, însă comunicarea a fost efectuată abia după expirarea termenului de cinci ani ca urmare a întârzierii culpabile a titularului dreptului, trebuie să se concluzioneze în sensul existenței unei toleranțe în sensul articolului 9 alineatele (1) și (2) din Directiva 2008/95, precum și al articolului 54 alineatele (1) și (2) și al articolului 111 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009.
- 24 A patra întrebare: Trebuie să se stabilească asupra căror acțiuni ale titularului se extinde decăderea prevăzută la articolul 9 alineatele (1) și (2) din Directiva 2008/95/CE, precum și la articolul 54 alineatele (1) și (2) și la articolul 111 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009.
- 25 Potrivit articolului 9 alineatul (1) din Directiva 2008/95 și articolului 54 alineatele (1) și (2) din Regulamentul nr. 207/2009, titularul semnului anterior nu poate, în caz de decădere, să solicite declararea nulității mărcii ulterioare și nici „să se opună utilizării acesteia”. Prin urmare, sunt avute în vedere, în primul rând, acțiunile în încetarea încălcării. Or, potrivit perspectivei unanim împărtășite în doctrina germană, sunt de asemenea vizate de decădere cererile accesorii în materie de mărci, precum cererile de daune interese, de furnizare de informații și de distrugere a produselor. În opinia instanței de trimitere, la această întrebare ar trebui să se răspundă afirmativ.